INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

BOLETÍN Nº 8.907-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informar acerca del proyecto de la suma, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de suma.

Corresponde señalar que por acuerdo de 31 de julio del presente año, el Senado autorizó a la Comisión de Economía a discutir el proyecto en general y particular con ocasión del primer informe.

Asimismo, cabe hacer presente que el proyecto deberá ser considerado por la Comisión de Hacienda, en su caso.

A una o más de las sesiones en que estudiamos este asunto asistió, además de los integrantes de la Comisión, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Félix De Vicente Mingo.

Además, asistieron invitadas por la Comisión las siguientes personas:

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: el Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores Jaña; el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Juan José Bouchón; los Asesores Legislativos, señores Alejandro Arriagada Ríos y Gabriel Jiménez.

Del Instituto de Propiedad Industrial (INAPI): el Director, señor Maximiliano Santa Cruz Scantlebury; el Jefe del Departamento Legislativo, señor Adán González; los asesores legales del Departamento Legislativo, señora Pilar Trivelli y señor Ignacio Villalabeitía, y los asesores señora Aisén Etcheverry y señor Cristián Romero.

De LES CHILE: el Presidente, señor Rodrigo León.

De la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI): el Vicepresidente, señor Marcos Morales Andrade; los Directores, señores Santiago Ortúzar Decombe, Cristián Mir Balmaceda y Cristóbal Porzio Honorato.

De la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA): el Director, señor Enrique Cavallone, y los asesores, señores Rodrigo Cabello y Jaime Palma.

De la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF): el Vicepresidente, señor Jean Jacques Duhart; el integrante de la Cámara de Innovación, señor Juan Pablo Egaña, y la asesora, señora Constanza Sapag.

Los asesores, señoras Bernardita del Río (Honorable Senador Novoa) y Laura Quintana (Honorable Senador Tuma) y señor Rodrigo Fuentes (Honorable Senador García).

De la Secretaría General de la Presidencia, el Analista, señor Marcelo Núñez.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, la Analista, señora Fernanda Maldonado.

Del Instituto Libertad y Desarrollo: el asesor, señor Sergio Morales.

De la Fundación Jaime Guzmán, el asesor, señor Gustavo Rosende.

De la Dirección de Presupuesto: los abogados señora Catalina Rizo y señor Rodrigo Quinteros.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 9°, inciso segundo, 14, 23, 28, 91, 196, 197, inciso segundo, 198, 200, 204 y 291, pues dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, artículo 66, inciso segundo y 77 de la Constitución Política de la República. Por oficio N° 297/SEC/13, el Senado puso en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema esta iniciativa, recabando su parecer.

Por su parte, el artículo 274 es una norma de quórum calificado, conforme lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo de ese cuerpo normativo.

Finalmente, los artículos 328 al 331 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, conforme lo prescrito en el inciso primero del artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66 inciso segundo de ese cuerpo normativo.

En respuesta al citado oficio N° 297/SEC/13 del Senado, la Excelentísima Corte Suprema indicó lo siguiente**:**

“Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 297/SEC/13, de 30 de abril del año en curso, el señor Presidente Senado ha remitido a esta Corte Suprema el proyecto de ley que sustituye y deroga las Leyes N° 19.039 de Propiedad Industrial y N° 20.254 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que se evacúe el informe a que se refieren los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Segundo: Que en la Ley N° 19.039 cuya derogación se propone, se establecen las normas orgánicas sobre el Tribunal de Propiedad Industrial, el cual conoce los recursos de apelación en contra de las resoluciones dictadas por el Director del Instituto de Propiedad Industrial.

Ahora bien, en el proyecto en análisis no se contiene normas relativas a este Tribunal; no obstante lo cual se establecen reglas de competencia y de procedimientos relativos al Tribunal de Propiedad Industrial y a los Tribunales Ordinarios.

Atendida la circunstancia de no incluirse en el proyecto preceptos que sustituyan los que se derogan sobre el Tribunal

de Propiedad Industrial, no es posible informar sobre las normas de competencia y de procedimiento aplicables a un tribunal que no tiene proyectada existencia legal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se omite informar el proyecto de ley que sustituye y deroga las Leyes N° 19.039 de Propiedad Industrial y N° 20.254 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.”.

Se hace presente que, en atención a lo informado por la Corte Suprema, su Excelencia el Presidente de la República, presentó una indicación, que subsana esta prevención de la Corte, la cual fue aprobada por la Comisión del modo que se plasma en el cuerpo del Informe.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El Mensaje destaca que el proyecto modifica la normativa sobre propiedad industrial tiene tres objetivos principales:

- Mejorar la protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y reformulando las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o patentes;

- Mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial, bajo el entendido que tramitaciones dilatadas pueden producir que los derechos de los interesados no sean oportunamente resguardados;

- Fortalecer las normas de observancia, debido a que es necesario que existan los mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial conforme a nuestra realidad nacional.

En relación a su estructura, el proyecto consta de los siguientes ocho capítulos, que consideran 336 artículos permanentes, y 12 artículos transitorios:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
De las Normas Generales

TÍTULO II

De las Normas Comunes del Procedimiento

TÍTULO III
De las Normas Comunes a los Procedimientos Contenciosos

TÍTULO IV
De la Anotación

CAPÍTULO II
SIGNOS DISTINTIVOS

TÍTULO I
De las Marcas

Párrafo 1 & Disposiciones generales
Párrafo 2 & Marcas colectivas
Párrafo 3 & Marcas de certificación
Párrafo 4 & Disposiciones comunes para marcas colectivas y de certificación
Párrafo 5 & Efectos del derecho de marca
Párrafo 6 & Uso de la marca
Párrafo 7 & Actos jurídicos sobre una marca
Párrafo 8 & Renovación de marca

TÍTULO II
Del Nombre Comercial

TÍTULO III
De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

TÍTULO IV
De las Frases de Propaganda

TÍTULO V
Del Procedimiento de Registro de Signos Distintivos

Párrafo 1 & Solicitud de registro
Párrafo 2 & Procedimiento de oposición
Párrafo 3 & Nulidad del registro de marca
Párrafo 4 & Caducidad de la marca

TÍTULO VI
De las Tasas

CAPÍTULO III
PATENTES

TÍTULO I
De las Disposiciones Generales

TÍTULO II
De las Patentes de Invención

Párrafo 1 & Patentabilidad
Párrafo 2 & Efectos de la patente de invención
Párrafo 3 & Derecho a la patente de invención
Párrafo 4 & Procedimiento de concesión de patente de invención
Párrafo 5 & Etapa de Discusión
Párrafo 6 & Etapa resolutiva
Párrafo 7 & Procedimiento de oposición de patente de invención
Párrafo 8 & Solicitudes internacionales conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
Párrafo 9 & Nulidad de la patente de invención
Párrafo 10 & Licencias no voluntarias
Párrafo 11 & Protección suplementaria

TÍTULO III
De los Modelos de utilidad

Párrafo 1 & Disposiciones generales
Párrafo 2 & Procedimiento de concesión del modelo de utilidad
Párrafo 3 & Procedimiento de concesión abreviado
Párrafo 4 & Procedimiento de concesión con examen de fondo
Párrafo 5 & Efectos del modelo de utilidad
Párrafo 6 & Nulidad

TÍTULO IV
De los Diseños Industriales

Párrafo 1 & Disposiciones generales
Párrafo 2 & Titularidad
Párrafo 3 & Procedimiento de concesión del diseño industrial
Párrafo 4 & Examen de fondo del diseño industrial
Párrafo 5 & Efectos del diseño industrial
Párrafo 6 & Nulidad

TÍTULO V
De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados

Párrafo 1 & Disposiciones generales
Párrafo 2 & Efectos de los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados
Párrafo 3 & Procedimiento de concesión de los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados
Párrafo 4 & Nulidad

Título VI

De las Tasas

CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y SECRETOS EMPRESARIALES

TITULO I
De la Información No Divulgada

TÍTULO II
De los Secretos Empresariales

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

CAPÍTULO VI
RECURSOS

CAPÍTULO VII
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I
De las Disposiciones Generales

TÍTULO II
De los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial

TÍTULO III
De las Acciones Civiles

CAPÍTULO VIII
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I
De la Naturaleza, Objeto, Funciones y Sede

TÍTULO II
De la Organización
Dirección Nacional, Dirección de Signos Distintivos y
Dirección de Patentes

TÍTULO III
Del Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

TÍTULO IV
Del Financiamiento

DISPOSICIONES FINALES

ANTECEDENTES DE DERECHO

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

-Ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial.

-Ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

-Ley Nº 19.996, que introduce enmiendas con el objeto de adecuar la legislación nacional al ADPIC.

-Ley Nº 20.160, dictada para cumplir los compromisos adoptados en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y los países partícipes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

-Ley Nº 20.569, que entró en vigencia el 6 de febrero de 2012, que introduce cambios derivados de la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y PCT.

-Acuerdos que contienen, en todo o en parte, regulación en materias relativas a la propiedad industrial: a) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”); b) Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883); c) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); d) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos; e)Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT); f)Tratados de Libre Comercio con Corea, Japón, México, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Bolivia, Australia, Turquía, Centro América, Mercosur, P4 (con Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), Unión Europea, y EFTA (con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).

ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República presenta el proyecto de ley en informe, expresa, en sus considerandos, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1. Importancia de la Propiedad Industrial.

La propiedad industrial constituye una rama de la propiedad intelectual que, junto al derecho de autor y sus derechos conexos, se erige como una herramienta fundamental para la protección de las creaciones del intelecto humano. Mientras el derecho de autor ampara, a rasgos generales, las obras literarias, artísticas y científicas, la propiedad industrial protege las creaciones vinculadas a la industria y el

comercio, otorgando a su titular un derecho exclusivo para su explotación comercial por un período de tiempo determinado. En este ámbito de protección se encuentran las patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado y topografías de circuitos integrados.

Asimismo, bajo el amparo de la propiedad industrial se encuentra la protección de signos distintivos, los cuales constituyen activos intangibles para sus titulares, toda vez que poseen el valor de diferenciar los productos y servicios existentes en el mercado, por la vía de aportar información sobre su origen empresarial y, eventualmente, sobre su calidad. Ejemplos de signos distintivos son las marcas, frases de propaganda, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Así configurada, la propiedad industrial cumple funciones relevantes en distintos aspectos de un país. En primer lugar, la propiedad industrial estimula la innovación, esto es, la creación o mejoramiento de una idea o tecnología y su posterior introducción en el mercado. En efecto, la concesión de derechos de propiedad industrial permite a sus titulares obtener una retribución al esfuerzo e inversión aplicada en invenciones y creaciones innovadoras, y en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

A mayor abundamiento, los derechos de propiedad industrial participan de todas las etapas en el proceso de innovación, las cuales están categorizadas por el Manual de Oslo "Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es así como, desde el desarrollo de una idea hasta la comercialización del producto en que se materializa, se ven involucrados derechos de propiedad industrial como, a modo ejemplar, se indica a continuación:

a. Creación de la idea: El secreto empresarial es una herramienta efectiva para proteger el proceso de creación de toda nueva idea, el cual implica trabajo y capital invertido en busca de una justa retribución.

b. Etapa de desarrollo: Las patentes de invención, modelos de utilidad, así como los diseños industriales, permiten proteger los resultados de la investigación que perfecciona la idea, que puede consistir en prototipos, ensayos u otros.

c. Etapa de producción: Una vez desarrollado el producto, comienza una fase fundamental del proceso de innovación consistente en la fabricación o manufactura del producto ideado durante

la investigación, siendo posible utilizar los mismos derechos que en la etapa anterior.

d. Etapa de comercialización: El ciclo de innovación concluye con la introducción del producto o servicio en el mercado, para lo cual resulta fundamental su posicionamiento. Para esto, los signos distintivos colaboran en la ordenación de los mercados, proveyendo información acerca de los productos o servicios de manera de evitar la confusión en el público y prevenir falsificaciones y abusos por parte de los competidores.

Es por ello que una adecuada protección de la propiedad industrial juega un papel relevante dentro de las políticas de innovación, las que en último término contribuyen al desarrollo sostenido de la economía. Actualmente, Chile es uno de los países en que más solicitudes de marcas se presentan por año en relación a su Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a las patentes, si bien el número de solicitudes presentadas en el país no es bajo en comparación a otros países de similar nivel de desarrollo y tamaño, lo cierto es que al igual que en muchos de estos países, la mayoría de dichas solicitudes corresponde a solicitantes extranjeros. De esta manera, un eficiente sistema de otorgamiento y defensa de derechos, la transferencia del conocimiento, la inclusión de nuevas categorías de signos distintivos y la introducción de obligaciones y excepciones que promuevan la competencia pueden colaborar de forma relevante en el desarrollo innovativo.

Como consecuencia de lo anterior, la propiedad industrial constituye una herramienta relevante para las políticas de emprendimiento destinadas a las empresas de menor tamaño, las cuales generan aproximadamente el 59% del empleo en el país. En efecto, los derechos de propiedad industrial pueden facilitar que las empresas de menor tamaño se incorporen al ecosistema de innovación como actores relevantes. Al respecto, los modelos de utilidad y diseños industriales son mecanismos particularmente idóneos para el fomento de estas empresas, toda vez que recaen en creaciones capaces de ser desarrolladas atendido su nivel de producción y capital.

Asimismo, los signos distintivos favorecen el posicionamiento de estas empresas en el mercado, al dar cuenta del origen empresarial y, en ciertos casos, de la calidad de los productos y servicios que ofrecen, como por ejemplo a través de una marca, sea ésta comercial, colectiva o de certificación, así como mediante nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Por otra parte, la propiedad industrial permite la difusión del conocimiento. Si bien los derechos de propiedad industrial se configuran como monopolios temporales en favor de sus titulares, éstos deben dar a conocer su invención a fin de obtener dicha protección. Así,

una vez transcurrido el período de protección, la invención ingresa al dominio público y toda la sociedad puede beneficiarse de ese conocimiento. Este es el caso de las patentes de invención, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Finalmente, la propiedad industrial reconoce al bien común como una limitación de los derechos que otorga. Tanto el derecho internacional, como el comparado, reconocen limitaciones y excepciones fundadas en el acceso al conocimiento y la promoción de la competencia, entre otras. Esto es así, por cuanto un régimen de protección de la propiedad requiere de un estatuto balanceado en relación con otros derechos y principios relevantes para la sociedad. Estas limitaciones y excepciones se ven representadas en las materias excluidas de patentabilidad, la existencia de licencias obligatorias y el agotamiento de los derechos, por nombrar algunas.

2. Evolución de la legislación de Propiedad Industrial.

La propiedad industrial, como rama de la propiedad intelectual, se formó a partir del siglo XVI en Europa y, desde la celebración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en 1883, ha tenido un gran desarrollo.

En Chile, la protección de la propiedad industrial se inicia con la Constitución Política de 1833, la cual en su artículo 152 garantizó que: “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiese su publicación, se dará al inventor la indemnización competente”. Poco después, en 1840, entra en vigencia la primera ley sobre patentes, la cual establecía el privilegio de invención; y el privilegio de introducción respecto de creaciones efectuadas en otras naciones y desconocidas en Chile. En 1874, entra en vigencia la primera ley sobre “Marcas de Fábrica y de Comercio Nacionales o Extranjeras”.

El Código Civil, en 1855, refuerza la protección del derecho de autor y la propiedad industrial al reconocer que las producciones del talento o del ingenio son de propiedad de sus autores, excluyendo que fueran meras concesiones o privilegios.

Más tarde, la Carta Fundamental de 1925 asegura en el numeral 11 del artículo 10 a todos los habitantes de la República: “La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley. Si ésta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente”. Bajo la vigencia de esta Constitución se dicta el primer cuerpo legal que sistematiza la regulación de esta clase de propiedad, esto es, el decreto ley N° 588 sobre la Organización de los Servicios de Propiedad Industrial, de 29 de

septiembre de 1925, el cual dispone el sistema de protección de marcas, patentes de invención y modelos utilidad.

Poco tiempo después, el decreto con fuerza de ley N° 291, ordenó refundir en un solo texto las normas contenidas en él y lo dispuesto en el citado decreto ley Nº 588, en mérito de lo cual el decreto ley N° 958 sobre Propiedad Industrial es dictado el 8 de junio de 1931 y publicado en el Diario Oficial el 27 de julio de ese mismo año.

En 1980, la nueva Constitución se refiere por primera vez al concepto de propiedad industrial, al prescribir en el numeral 25, del artículo 19, que: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”. Por su parte, la norma constitucional instaura la función social de la propiedad como una limitación del ejercicio de los derechos de la propiedad industrial y hace aplicable a aquellos derechos las normas relativas a la expropiación del derecho de dominio.

Casi una década después, el 25 de enero de 1991, se publica en el Diario Oficial la actual ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, cuya fuerza obligatoria comienza el 30 de septiembre de 1991, con la entrada en vigencia de su reglamento, esto es, el Decreto N° 236 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Desde la entrada en vigencia de la ley N° 19.039, el Estado de Chile ha suscrito una serie de acuerdos multilaterales que recaen en materia de propiedad industrial. El 30 de septiembre de 1991 se publica en el Diario Oficial el decreto Nº 425, de ese mismo año, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual promulgó el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Por su parte, el decreto N° 16, de 1995, del citado Ministerio, promulgó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual entró en vigencia el día 1º de enero de 2000. El año 2009, entra en vigencia el decreto N° 52 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y, más recientemente, el 16 de febrero de 2012, se publica en el Diario Oficial el decreto Nº 82, del mismo Ministerio, que promulgó el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).

Además de lo anterior, Chile ha suscrito y ratificado una serie de acuerdos comerciales, lo cuales en su mayoría contienen compromisos vinculados a la propiedad intelectual.

Como consecuencia de los acuerdos internacionales adoptados por Chile, la ley N° 19.039 ha sido objeto de importantes modificaciones. En el año 2005, la ley Nº 19.996 introduce

enmiendas con el objeto de adecuar la legislación nacional al Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), cuyas reformas más relevantes fueron la derogación de las patentes precaucionales y de reválida, el aumento del plazo de protección de las patentes a 20 años contado desde la presentación de la solicitud, la incorporación del régimen de divulgaciones inocuas y el reconocimiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En el año 2007, la ley Nº 20.160 modificó la ley Nº 19.039, esta vez para cumplir los compromisos adoptados en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y los países partícipes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), disponiendo cambios relativos a divulgaciones inocuas, protección suplementaria de patentes, protección de la información no divulgada, regulación de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación.

La reforma más reciente a la ley Nº 19.039 se produjo con la ley Nº 20.569, de 2012, la cual introduce cambios derivados de la ratificación del TLT y PCT.

En cuanto a la evolución de los organismos encargados del registro de los derechos de propiedad industrial, la tendencia ha ido en el sentido de dotarlos de cada vez más autonomía. La primera ley de marcas, de 1874, radicaba la facultad de registro y concesión de marcas comerciales en la Sociedad Nacional de Agricultura y Colonización, creada en 1838. Por otro lado, la primera ley de patentes, de 1840, señalaba que la autoridad encargada de conceder las patentes correspondía al Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior. Posteriormente estas facultades se centralizaron en la Oficina de Propiedad Industrial, dependiente de dicho Ministerio. Con el tiempo esta facultad se radicó en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

Un hito trascendental en esta evolución fue la promulgación de la ley N° 20.254, de 2008, que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, servicio público descentralizado de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial, que comenzó a operar en 2009. Junto con la creación del Instituto, se reconoció la importancia de abarcar la propiedad industrial en toda su complejidad. Un sistema de propiedad industrial debe comprender tanto el registro de los derechos como también la transferencia tecnológica, la difusión del conocimiento y la proposición de políticas públicas relacionadas.

3.- Problemas de la Legislación Actual.

La ley N° 19.039 entró en vigencia el año 1991, insertándose en una realidad muy diferente a la actual. En efecto,

transcurridos 21 años de vigencia, las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial han crecido notoriamente. A modo ejemplar, mientras en el año 1991 se presentaban 16.000 solicitudes de marcas comerciales y 800 de patentes de invención, en el año 2012 se presentaron más de 53.040 solicitudes de marcas comerciales (33.693 de marcas nuevas y 19.347 solicitudes de renovaciones) y 3.760 solicitudes de patentes de invención.

Por su parte, la ley ha sido objeto de tres modificaciones, que si bien han sido un aporte en cuanto a su contenido, han convertido a la ley N° 19.039 en un cuerpo inorgánico y de difícil comprensión.

Como consecuencia de lo anterior, es posible identificar una serie de problemas que se describen a continuación.

a. Falta de adaptación a la realidad actual.

El desarrollo de la tecnología, de la industria y nuevas maneras de hacer negocios, así como la rápida inserción internacional de Chile como consecuencia de su política de comercio exterior, han puesto en evidencia la necesidad de incorporar nuevas áreas de protección y mejorar las existentes.

En materia de signos distintivos, se hace imprescindible incorporar nuevos tipos de marcas para entregar mejores herramientas a las empresas y los emprendedores al momento de elegir cómo identificar sus productos o servicios.

Por otra parte, es necesario otorgar clases de marcas que sean efectivamente usadas por los titulares y cuyo registro no sea oneroso, protegiendo además el nombre comercial, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio de Paris.

En cuanto a los derechos que promueven la asociatividad, la falta de requisitos y definiciones claras de las marcas colectivas y de certificación y ausencia de normas de control respecto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen ha hecho que, desde su incorporación en el año 2005, se hayan otorgado muy pocos registros.

Respecto al registro de marcas, en la actualidad muchas solicitudes son rechazadas debido a la existencia previa de signos distintivos en la misma clase o clases relacionadas, que no se usan, y son idénticas o similares a la marca solicitada, impidiendo que nuevos actores puedan registrar y comercializar sus productos y servicios con su marca.

En cuanto a las causales de irregistrabilidad de marcas, no existe una diferenciación entre causales absolutas y relativas de irregistrabilidad, siendo además necesario sistematizarlas de mejor manera para que los solicitantes puedan saber con mayor claridad las razones del rechazo.

En relación al derecho a la patente, en la actualidad, este sólo puede ser objetado a través de acciones que se encuentran destinadas ya sea a impugnar la solicitud a través de una oposición o a anular un registro concedido, impidiendo su transferencia al verdadero inventor para que quede registrada la invención a su nombre.

Respecto a los secretos empresariales, su definición actual no se ajusta a la definición del Acuerdo sobre los ADPIC.

Finalmente, en relación a los diseños y modelos de utilidad, las definiciones actuales son propias de los modelos de negocios del siglo pasado y no permiten abarcar la total complejidad de la creatividad. Asimismo, la protección que otorgan estos derechos es poco coherente con la industria en la que se desarrollan. En particular, los diseños industriales que funcionan generalmente en base a colecciones y tienen un ciclo de vida comercial corto, no requieren en todos los casos de largos tiempos de examen como existe en la actualidad.

b. Procedimientos anticuados.

La ley vigente fue redactada en una época en que el uso de internet y otras herramientas tecnológicas no se encontraban lo suficientemente desarrolladas. Por otra parte, la ley incorporó nuevas instituciones como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sin que existiera experiencia previa sobre la cual construir su regulación.

Como consecuencia de lo anterior, la mayor parte de los plazos fueron pensados para los tiempos del teléfono y el correo, sin tener en cuenta las tecnologías digitales e Internet. En la actualidad y siguiendo la tendencia internacional, el uso de internet se ha masificado no sólo entre los particulares sino también en el sector público y cada vez son más los organismos que ofrecen sus servicios por este medio. La ley de propiedad industrial no puede impedir este desarrollo y los plazos que en ella se contienen tienen que dar cuenta de esta realidad, de forma tal que las solicitudes sean gestionadas en el menor tiempo posible, lo que sin duda irá en beneficio no sólo de los titulares de derechos, sino también del público en general.

Un segundo problema identificado se refiere a los procedimientos de marcas, los cuales carecen de la eficacia

necesaria para proteger de manera integral tales activos. Lo anterior se produce debido a que en el procedimiento de concesión del registro, primero se realiza el examen de forma, luego viene la publicación de la marca, para enseguida realizarse el examen de fondo, dilatando y haciendo más oneroso su registro.

En relación a los procedimientos de patentes, su tramitación se puede dilatar mediante la presentación de oposiciones sin fundamento, lo que se traduce en un menor plazo de vigencia de estos derechos.

Otro problema dice relación con innumerables vacíos en materia de procedimientos, exigiendo cada vez más de un trabajo interpretativo por parte del Instituto de Propiedad Industrial y la aplicación por integración de la ley N° 19.880 y del Código de Procedimiento Civil, dependiendo de la naturaleza del procedimiento. Esto, a su vez, redunda en inseguridad jurídica y la aplicación de plazos y exigencias que no dicen relación con los derechos que se buscan proteger.

c. Ausencia de limitaciones y excepciones.

Como se ha dicho, la ley de propiedad industrial vigente ha sido el resultado de varias reformas mediante las cuales se han incorporado nuevos derechos y mejores estándares de protección. Sin embargo, la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo de un país, como son el acceso al conocimiento y la competencia, por nombrar algunos. Así, nuestra ley no cuenta con instituciones tan importantes y comunes en la mayor parte del mundo como excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales.

d. Altos costos para los particulares.

Una parte significativa de los gastos asociados a la tramitación de derechos de propiedad industrial está establecida en la ley. Esto significa en muchos casos una carga innecesaria especialmente para pequeños emprendedores. Dentro de estos gastos, especial relevancia representa la publicación de las solicitudes con el objeto de dar conocer a todo interesado la tramitación de un derecho de propiedad industrial que puede eventualmente afectarle.

En la actualidad, la ley exige la publicación en el Diario Oficial, cuyo costo debe ser asumido enteramente por el solicitante. A modo ejemplar, una solicitud de marca requiere muchas veces la publicación de dibujos en colores, además de largos listados de

productos y servicios correspondientes a distintas clases, lo cual puede ser muy oneroso.

En base a la tecnología disponible, es posible realizar esta publicación de manera gratuita mediante la creación de una publicación electrónica administrada por INAPI, en la cual sea el propio servicio el encargado de efectuarla, disminuyendo no solo los costos para el solicitante, sino también ahorrando tiempo para aquel.

Adicionalmente, la ley N° 19.039 establece tasas para el inicio de la tramitación y el otorgamiento de derechos de propiedad industrial, sin distinguir el tipo de solicitante. Una política efectiva de emprendimiento, requiere una diferenciación en el pago de tasas que fomente la igualdad de oportunidades y no constituya una barrera de entrada para ciertos sectores de la población.

e. Falta de sistematicidad.

La propiedad industrial es una herramienta, y como tal, su uso debe ser lo más sencillo y accesible posible para quienes pretende beneficiar. En este sentido, la ley debe aspirar a proveer la mayor claridad y sistematicidad posible en un área que muchas veces se torna extremadamente técnica, de manera de permitir que los propios usuarios sean capaces de entender e impulsar la tramitación de sus derechos de propiedad industrial.

Desafortunadamente, la ley actual no está cumpliendo dicho propósito, es así como mezcla el contenido y alcance de los derechos con normas de procedimiento, trata de manera conjunta procedimientos que responden a lógicas muy distintas como el de signos distintivos y patentes, y contiene un sinnúmero de referencias y remisiones que hacen compleja su comprensión. Todos estos elementos dificultan su uso, y complejizan de manera innecesaria el uso de la herramienta.

f. Derechos de propiedad industrial cuyas solicitudes han disminuido.

Se hace necesario revisar las normas relativas a diseños industriales y modelos de utilidad a fin de fomentar su uso. En cuanto a los diseños industriales, estos derechos se tramitan principalmente de acuerdo al procedimiento de patentes de invención, lo que se traduce en altos costos y largos tiempos de tramitación, que en muchos casos superan los dos años, convirtiéndose así en una herramienta inútil para el fomento de estas creaciones en nuestro país.

Contar con un sistema expedito para estos derechos es especialmente importante si se pretende que los emprendedores e innovadores nacionales protejan sus creaciones e

innovaciones. En la actualidad, el 82% de las solicitudes son presentadas por no residentes, sin embargo existen 31 universidades e institutos profesionales a lo largo del país que imparten la carrera de diseño industrial, y diseñadores chilenos están siendo reconocidos a nivel internacional. El actual sistema carece de la simplicidad necesaria para su uso regular por quienes se pueden beneficiar por ella. Es más, con la actual legislación muchos diseñadores e innovadores optan por la protección de sus diseños por la vía del derecho de autor, la que en muchos casos es insuficiente o inadecuada para los propósitos que se persiguen.

Por otra parte, los modelos de utilidad corresponden a la protección que se concede sobre una invención que es nueva y tiene aplicabilidad industrial. A diferencia de las patentes de invención, que son utilizadas mayoritariamente por solicitantes extranjeros, el sistema de los modelos de utilidad es ampliamente utilizado por solicitantes nacionales.

En ambos casos, las solicitudes han tendido a disminuir, debido a la tramitación dilatada y los altos costos, que no tienen relación con el grado de dificultad de concesión del derecho, lo que se manifiesta en un desincentivo claro a la presentación de modelos de utilidad y diseños industriales.

g. Divulgación de origen.

La apropiación y explotación comercial de recursos genéticos y conocimientos tradicionales han generado considerable preocupación en los países en desarrollo. Al respecto, existen diversas propuestas a nivel comparado sobre la obligación de divulgar el origen de estos recursos que se reivindiquen en la solicitud de patente respectiva, lo cual es un tema que debe ser tratado en nuestra legislación de propiedad industrial a objeto de facilitar el análisis de novedad y nivel inventivo efectuado por los peritos y examinadores, cumpliendo de mejor manera con la obligación de divulgar suficientemente el invento.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El presente proyecto de ley se centra, principalmente, en tres objetivos destinados a fomentar la innovación y el emprendimiento, transferir el conocimiento y permitir a los consumidores distinguir de mejor manera productos y servicios en el mercado, a través de las medidas que se describen a continuación.

En primer lugar, el proyecto pretende mejorar la protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y

reformulando las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o patentes.

En un segundo ámbito, la propuesta legal busca mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial, bajo el entendido que tramitaciones dilatadas pueden producir que los derechos de los interesados no sean oportunamente resguardados.

Y en tercer lugar, el proyecto pretende fortalecer las normas de observancia, debido a que es necesario que existan los mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial conforme a nuestra realidad nacional.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley contiene modificaciones al actual sistema de protección de la propiedad industrial que giran en torno a tres líneas de acción, esto es, reformas al régimen sustantivo de derechos, a normas procedimentales y al sistema de observancia, la cuales se exponen a continuación.

1. REFORMAS SUSTANTIVAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a. Protección de nuevos tipos de signos distintivos.

El derecho comparado ha ido ampliando la gama de signos que pueden constituir una marca, los que pueden ser, palabras, imágenes, combinaciones de colores, formas tridimensionales, sonidos, olores y determinadas texturas, entre otros. Nuestra ley no considera todos estos signos como objeto de una marca.

Sin embargo, este proyecto de ley contempla la posibilidad del registro de nuevos tipos de marcas, como son las marcas tridimensionales, que consisten en la forma del producto o su envoltorio, y las marcas olfativas.

Según estadísticas del año 2005 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 73 países, 12 de ellos no aceptaban como signos capaces de constituir marcas las formas de los productos. Sin embargo, actualmente esto ha cambiado y países como Costa Rica, Estonia, Irlanda, Portugal, Tailandia y Turquía, han modificado su legislación con el fin de aceptar como signos susceptibles de convertirse en marcas las formas de los productos.

Las marcas olfativas son aquellos olores, aromas y fragancias que tienen la capacidad para distinguir los bienes o servicios de un solicitante.

Asimismo, se regula el reconocimiento de los nombres comerciales. Actualmente, nuestra legislación no recoge el artículo 8° del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que señala que: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”. Por otra parte, se elimina el establecimiento comercial, ya que en la actualidad los titulares de marcas solicitan protección a través de la clase 35, al ser el registro de establecimientos comerciales demasiado oneroso por cobrarse tasas por clase y por región. También se elimina el establecimiento industrial al reconocerse el nombre comercial.

b. Marcas colectivas y de certificación.

En relación con las marcas colectivas y de certificación, el proyecto las regula en propiedad, estableciendo requisitos y otorgando definiciones claras, dado que el actual artículo 19 bis de la ley N° 19.039 se refiere a la comunidad de titulares para usar colectivamente una marca.

Asimismo se indican las menciones del reglamento de uso, su posibilidad de modificación y quien puede ejercer las acciones civiles y penales.

c. Nuevas causales de caducidad marcaria.

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

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

De esta forma, se incurrirá en una causal de caducidad si transcurridos 5 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 para distinguir los productos o servicios para los cuales haya sido concedida, por el titular o por un tercero con su

consentimiento; o, si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

El requisito de uso es una exigencia que prácticamente todos los países contemplan en su legislación marcaria y tiene como finalidad evitar que marcas registradas y sin uso por un tiempo prudente impidan el ingreso al mercado de personas que quieran utilizar aquellas denominaciones, ya sea idénticas o similares, creando una barrera a la competencia. Es decir, el registro de marcas debe reflejar efectivamente la realidad del mercado ya que esto favorece la competencia y la creación de nuevos negocios.

Además, se establece la posibilidad de pedir la caducidad de la marca porque su uso se convierta en un concepto de uso generalizado, perdiendo su capacidad distintiva. Cabe destacar que esta causal nunca se configura si el titular no consiente en esto. El proyecto propone que nunca procederá esta declaración de caducidad si el titular usa en el mercado las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada. Esto es concordante con el artículo 60 del proyecto de ley que señala que para evitar que el uso de la marca en diccionarios sea definida como “el término genérico de los productos o servicios”, podrá el titular solicitar al editor que se indique a más tardar en la próxima edición que se trata de una marca registrada.

d. Nuevas prohibiciones de registrabilidad marcaria.

Las prohibiciones absolutas implican que la marca presenta un problema intrínseco, lo que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. Las prohibiciones relativas constituyen causales de rechazo de marcas que se basan en derechos anteriores de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares.

En la actual legislación no existe esta distinción, por lo cual el proyecto incluye una diferenciación entre prohibiciones absolutas y relativas, mejorando su sistematización. Por otra parte, se han incluido dos nuevas causales que no contempla la ley N° 19.039.

En primer lugar se establece la prohibición del registro como marcas de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

En segundo lugar se establece la prohibición de registro como marcas de aquellos signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas legalmente reconocidas o los signos utilizados para distinguir sus productos o servicios, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

e. Secretos empresariales.

El proyecto de ley incluye una nueva definición de secreto empresarial que se adecua al ADPIC, estableciendo los requisitos para que una información sea considerada un secreto empresarial. Asimismo, amplía la definición existente, ya que la actual sólo incluye la protección de la información en el ámbito industrial, en cambio, la definición propuesta incluye expresamente los ámbitos productivos, industriales o comerciales.

f. Reconocimiento del derecho a la patente.

Se establece con rango legal el derecho a la patente que corresponde al inventor, dando garantías respecto a la propiedad original del derecho, sin perjuicio de las normas especiales.

Actualmente, el derecho a la patente sólo puede ser objetado a través de acciones que se encuentran destinadas ya sea a impugnar la solicitud a través de una oposición o a anular un registro concedido, impidiendo que el verdadero inventor registre la invención a su nombre, ya que no opera la transferencia y no es posible que el verdadero inventor la solicite nuevamente ya que no cumpliría con los requisitos de patentabilidad al haber perdido la novedad.

A fin de corregir esta situación, el proyecto introduce la acción de usurpación de patentes, a través de la cual aquella persona que tiene derecho a la patente puede pedir la transferencia de la solicitud o del registro sin perder la novedad. De esta forma, se evita utilizar la acción de nulidad que produce como efecto la liberación de la invención al dominio público.

g. Nuevas exclusiones de patentabilidad.

El proyecto actualiza las causales de exclusión de patentabilidad de acuerdo a la tendencia internacional en esta materia. Así se incorpora la prohibición de registrabilidad de los programas de computadores como tales, los que son objeto de protección del derecho de autor, de acuerdo a la ley N° 17.336.

h. Nuevas limitaciones al derecho de patente.

La propuesta legal incorpora nuevas limitaciones al derecho de patentes, las cuales son reconocidas internacionalmente en casi todos los países del mundo. Entre ellas se encuentran los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, así como los actos realizados por motivos experimentales relativos al

objeto de la invención patentada y la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.

Por su parte, se incorporan dos excepciones contempladas en el artículo 5° ter del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Aviación Civil Internacional de Chicago, que se refieren al empleo del objeto de la patente en la construcción o funcionamiento en aparatos de locomoción aéreos, marítimos y terrestres, cuando éstos ingresen temporal o accidentalmente en territorio chileno.

2. REFORMAS EN MATERIA PROCEDIMENTAL.

a. Examen conjunto de forma y fondo en el procedimiento de marcas.

El proyecto de ley regula el procedimiento de marcas con la finalidad de hacerlo más eficiente. Es así como contempla que el examen de forma y fondo se practique en un mismo acto, lo que redundará en un menor tiempo de tramitación.

b. Nuevo procedimiento de tramitación de diseños industriales.

Los diseños industriales protegen la apariencia de objetos funcionales, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas. Actualmente, el procedimiento para la tramitación de diseños industriales se realiza conforme a las reglas aplicables a las patentes de invención, es decir, con plazos y formalidades que no se condicen con su naturaleza. El diseño industrial corresponde a un bien intangible de vida útil breve y de fácil copia, por lo que el actual procedimiento de concesión no se aviene a su naturaleza.

Es por esto que la propuesta legal establece un procedimiento nuevo, destinado a favorecer la eficacia en la tramitación y, de esta forma, ajustar el procedimiento a las necesidades de los inventores y diseñadores nacionales.

c. Nuevo procedimiento de concesión de modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad corresponden a derechos exclusivos que protegen la forma o funcionamiento de un objeto como un instrumento, aparato o herramienta, que presta una utilidad que antes no tenía.

Por esta razón y considerando que el actual procedimiento de modelos de utilidad es similar al de patentes de invención, es que el proyecto dispone un procedimiento abreviado de concesión, centrado en la revisión de aspectos formales de la solicitud y que hace optativo prescindir del examen de fondo, lo cual reducirá considerablemente los plazos de tramitación y ajustará nuestro sistema a la regulación internacional de esta clase de derechos.

d. Mejoras al procedimiento de patentes.

Las patentes de invención consisten en los derechos exclusivos que concede el Estado para la protección de las invenciones, entendiendo por éstas toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. En materia de procedimiento de patentes de invención, el proyecto establece modificaciones sustanciales que lo perfeccionan.

Por una parte, la propuesta modifica la oportunidad para presentar la demanda de oposición, la que procederá sólo una vez notificado el primer informe pericial. Así, las oposiciones deberán circunscribirse a complementar o rebatir los elementos relevados por el perito en su informe pericial, mediante el aporte de nuevos antecedentes, convirtiendo a la oposición en un verdadero aporte al examen de patentes y evitando circunstancias dilatorias.

Coherente con lo anterior, el proyecto establece sanciones en contra de las oposiciones temerarias, es decir, aquellas destinadas más bien a dilatar la tramitación que a cooperar con un mejor examen de las patentes, estableciendo además la posibilidad de condenar en costas.

e. Nueva estructura en la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales de primera instancia.

Actualmente, la toma de decisiones del Instituto de Propiedad Industrial, en cuanto órgano administrativo y jurisdiccional de primera instancia, se encuentra radicada en su Director Nacional.

En esta materia, el proyecto de ley descentraliza la toma de decisiones al interior del Instituto, con la finalidad de descongestionar la tramitación de los distintos procedimientos de propiedad industrial, y dispone que la facultad de decidir la concesión o rechazo de los derechos de propiedad industrial, tanto en el ámbito administrativo como contencioso, recaerá en los directores de las áreas especializadas respectivas.

f. Exenciones y beneficios de pago.

La propuesta establece un sistema de exenciones y beneficios en relación al pago de las tasas de tramitación en el procedimiento de signos distintivos y patentes, las cuales favorecerán a personas naturales con carencia de medios económicos, a las microempresa y pequeñas empresas definidas en el artículo segundo de la ley N° 20.416.

g. Gaceta de la Propiedad Industrial.

Actualmente, todas las publicaciones que tienen lugar dentro del procedimiento de concesión de los derechos de propiedad industrial se realizan en el Diario Oficial, lo que constituye un costo que debe ser solventado por los solicitantes.

Reconociendo la realidad digital, este proyecto crea la Gaceta de la Propiedad Industrial, que constituirá un instrumento de publicación electrónica de acceso público, permanente y gratuito. Lo anterior constituye un avance en el sentido que reducirá los costos y los tiempos de tramitación.

h. Recursos.

El proyecto de ley incorpora nuevos recursos para garantizar los derechos de los solicitantes en la tramitación de los derechos de propiedad industrial. De esta manera, la propuesta incorpora el recurso de reclamación ante el Director Nacional, que permite al solicitante impugnar la resolución que declare abandonada una solicitud de derecho de propiedad industrial y el recurso de reposición en contra de las resoluciones dictadas por los directores de signos distintivos y patentes, respectivamente.

i. Tasas por exceso de hojas y tasas anuales

El examen de una solicitud de patente de invención es un proceso técnicamente complejo, que ocupa gran cantidad de recursos físicos y humanos del Instituto, particularmente tratándose de solicitudes de gran extensión, motivo por el cual el proyecto de ley establece una tasa por exceso de hojas, que consiste en que toda solicitud de patente de invención que comprenda más de 50 hojas, deberá pagar una tasa por cada 20 hojas adicionales.

Por otra parte, y conforme al estándar internacional, las solicitudes y registros de patentes de invención están

afectos al pago de una tasa anual de una unidad tributaria mensual para mantener su vigencia.

j. Divulgación de origen.

En el caso de solicitudes de patente que contengan recursos genéticos o conocimientos tradicionales, deberán declarar la fuente de obtención de dicho recurso genético o conocimiento tradicional con el objeto de facilitar el análisis de la novedad y el nivel inventivo efectuado por los peritos y examinadores, cumpliendo de mejor manera con la obligación de divulgar suficientemente el invento.

Asimismo, en el caso de que esta declaración sea intencionalmente falsa, serán aplicables las normas sobre observancia de derechos que dispone el mismo proyecto.

k. Descripción de material biológico.

En materia de descripción de material biológico, el proyecto le da rango legal a una disposición actualmente vigente a nivel reglamentario, particularmente relevante en biotecnología. En efecto, en aquellos casos que la solicitud comprenda material biológico vivo, virus o su procedimiento de obtención, se podrá solicitar que dicho material sea depositado en un órgano internacionalmente reconocido para tales efectos, conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos.

Al respecto, con fecha 26 de marzo de 2012 la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), que fue reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como Autoridad Internacional de Depósito de Microorganismos y material biológico para los fines del procedimiento de patentes.

Dicha institución está radicada en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), constituyéndose en la primera autoridad de depósito de la Región, pasando a integrar el grupo de 41 organizaciones de este tipo reconocidas por OMPI.

3. REFORMAS EN MATERIA DE OBSERVANCIA.

El proyecto establece una acción penal pública para la persecución de los delitos de falsificación de marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, a fin de facilitar la investigación de este tipo de delitos.

Por su parte, la falsificación de marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la actual legislación se encuentra sancionada sólo con multa, la cual resulta una pena muy baja en relación a los estándares internacionales, incluidas las legislaciones de países vecinos. Este proyecto de ley eleva dicha sanción a reclusión menor en su grado mínimo, toda vez que este delito no sólo daña el derecho exclusivo del titular de propiedad industrial, sino también la buena fe que debe reinar en las relaciones comerciales.

Además, la propuesta facilita la interposición de acciones por parte del licenciatario exclusivo y regula la situación de los licenciatarios no exclusivos.

Finalmente, el proyecto establece indemnizaciones predeterminadas en el caso de infracciones marcarias, cumpliendo con Tratados de Libre Comercio.

_____

DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

En **sesión de 3 de julio**, la Comisión recibió al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Félix de Vicente, al Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores, al Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz, y a sus asesores, para escuchar la exposición del proyecto de ley en informe, a cargo del Director de INAPI.

CONTEXTO DE UNA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CHILE – DESARROLLOS RECIENTES

Desde su creación en 2009, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ha venido impulsando grandes transformaciones y avances en materia de procesos internos, sistemas informáticos, capacitación de personal e infraestructura física y tecnológica. Durante estos años se ha buscado dotar a Chile de una estructura, normativa, de recursos humanos y políticas que incentiven la creatividad, innovación, emprendimiento y faciliten aún más el acceso al conocimiento y a soluciones creativas.

Una de las principales mejoras, lanzada el año 2012, fue el cambio total de la obsoleta plataforma informática de INAPI por un sistema más moderno y robusto, implementado con el apoyo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

El año pasado se digitalizaron más de 40 mil expedientes de marcas y más de 15 mil expedientes de patentes, cumpliendo así con una de las medidas de Impulso Competitivo del Ministerio de Economía. Se implementó además un área especial para estas tareas, que en la actualidad digitaliza el 100% de los documentos que se presentan ante INAPI.

Durante el año 2012, un gran avance fue la puesta en marcha de los servicios de presentación de escritos y solicitudes en línea; hoy, más de un 60% de estas últimas son presentadas electrónicamente y los solicitantes pueden acceder fácilmente a sus expedientes digitales. Además, se avanzó enormemente en la implementación de una plataforma que permite gestionar todos los contactos con los solicitantes en los distintos puntos de atención (Web, telefonía y presencial).

También se lanzó de manera oficial la plataforma INAPI Proyecta, iniciativa de difusión y transferencia de conocimiento que busca generar oportunidades para emprender, innovar y crear, mediante el uso y la gestión de la propiedad industrial.

Adicionalmente, el año pasado se inauguraron las nuevas oficinas de INAPI, con una infraestructura moderna y segura, especialmente adaptada para los usuarios y funcionarios de INAPI.

Finalmente, un hecho de relevancia internacional fue la designación de INAPI como Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar (ISA/IPEA, por su sigla en inglés) en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este nombramiento realizado en octubre de 2012 fue un fuerte reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años en forma conjunta con el Ministerio de Economía, con el que INAPI pasó a ser una de las 18 oficinas más importantes del mundo.

Contar con una nueva ley de propiedad industrial para Chile, que reemplace la actual Ley N° 19.039 de 1991, resulta crítico en el anhelo de convertir a Chile en un polo regional de innovación y que la propiedad intelectual sea efectivamente entendida como una herramienta eficiente para promover la innovación, el emprendimiento y la competitividad.

ANTECEDENTES

1. Fundamentos de la propiedad industrial

La propiedad intelectual (PI) es un área del derecho que tiene como fundamento y finalidad promover el desarrollo del conocimiento humano. La propiedad industrial constituye una rama de la propiedad intelectual que, junto al derecho de autor y sus derechos conexos, se erige como una herramienta fundamental para la protección de las creaciones del intelecto humano. La PI permite a su vez ordenar los mercados y facilitar la toma de decisiones por parte de los consumidores, entregando información clara sobre el origen empresarial de los productos y servicios. La propiedad industrial comprende los signos distintivos, las patentes de invención, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos comerciales, los esquemas de trazado y topografías de circuitos integrados.

Efectivamente, dados los incentivos que la propiedad industrial otorga a la invención, esta juega un papel clave dentro de las políticas de innovación, las que en último término contribuyen al desarrollo sostenido de la economía. Así, la concesión de derechos de propiedad industrial permite a sus titulares obtener una retribución al esfuerzo e inversión aplicada en invenciones y creaciones innovadoras, y en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

La propiedad industrial es también una herramienta relevante para las políticas de emprendimiento destinadas a las empresas de menor tamaño, las cuales generan mayoritariamente el empleo en el país. En efecto, los derechos de propiedad industrial

pueden facilitar que las empresas de menor tamaño se incorporen al ecosistema de innovación como actores relevantes, dado que ellas generan aproximadamente el 59% del empleo en el país. Al respecto, las marcas, los modelos de utilidad y los diseños industriales son mecanismos particularmente idóneos para el fomento de estas empresas, toda vez que recaen en signos y creaciones capaces de ser desarrolladas atendido su nivel de producción y capital.

a) La PI como un incentivo a la innovación y a la difusión del conocimiento.

La PI busca desarrollar el conocimiento humano otorgando incentivos para que éste se genere y enriquezca cada día.

En general una invención es un bien intangible, que no se consume por su uso, lo que se conoce en PI como bienes “no rivales”. La idea, una vez publicada, puede ser utilizada por toda la sociedad y no se consumirá. Se ha señalado como fundamento de la PI que la situación descrita puede ser un desincentivo para que ideas complejas, que requieren mucho tiempo, esfuerzo y gasto, se desarrollen, en primer término. La PI busca solucionar esto estableciendo regulaciones tales como las patentes, que otorgan monopolios temporales de uso y operan como un incentivo a los inventores para invertir en ideas que aporten al progreso del conocimiento de nuestra sociedad. Los derechos de propiedad industrial, además de ser no rivales y temporales, son territoriales y se constituyen por el registro.

Paralelamente, la PI permite la difusión del conocimiento. Si bien los derechos de propiedad industrial se configuran como monopolios temporales en favor de sus titulares, como contrapartida éstos deben dar a conocer su invención. De no existir los derechos exclusivos concedidos por una patente, no existiría ningún incentivo para divulgar ese conocimiento y por tanto se mantendría secreto.

La solicitud de patentes debe tener claras reivindicaciones para así entregar certeza respecto de qué está protegido y qué no lo está, facilitando de esta manera la generación de nuevas invenciones a partir de las ya existentes.

Asimismo, el conocimiento divulgado mediante la documentación de patentes cumple un importante rol en el acceso al conocimiento por parte de inventores, universidades, centros tecnológicos, empresas y hacedores de política. Una vez publicada y durante el tiempo de protección de la patente, esa información servirá para analizar el conocimiento tecnológico incorporado. Incluso podrá incluirse ese conocimiento en otras solicitudes de patentes (sin infringir la patente anterior); servirá a las empresas para advertir los desarrollos

de su competencia e incentivará a buscar alternativas para una misma solución tecnológica.

Finalmente, la información contenida en los documentos de patentes servirá a los tomadores de política y universidades para estudiar las tendencias en investigación y desarrollo. Ya transcurrido el período de protección de la patente, la invención ingresa al dominio público y toda la sociedad puede beneficiarse de ese conocimiento, incluso reproduciendo el invento libremente.

b) La PI como herramienta ordenadora de mercados.

En segundo lugar, la PI busca evitar confusiones en el consumidor y promover la distinción en el mercado, lo cual, además de tener otros fundamentos, es un incentivo a quien participa en el mercado para distinguirse, innovando en la creación de mejores productos y servicios.

Efectivamente, la regulación de la propiedad industrial reconoce los signos distintivos, específicamente las marcas comerciales y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que son utilizados para diferenciar el origen empresarial o geográfico de un producto.

2. Evolución de la legislación en materia de propiedad industrial.

La última gran modificación al sistema de propiedad industrial ocurrió en 1991 con la dictación de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, vigente a la fecha. Dicha ley tuvo, entre otros objetivos, modernizar nuestro sistema, de acuerdo con los compromisos internacionales contraídos por Chile, particularmente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y tratados de libre comercio.

Si bien en su origen fue considerada un ejemplo de modernidad, con el paso de los años y los avances de la técnica y el comercio, muchas de las instituciones y procedimientos que contiene se han vuelto obsoletos.

A partir de entonces, dicha ley ha experimentado modificaciones como consecuencia de la dictación de las siguientes leyes:

a) Ley Nº 19.996, que entró en vigencia el 11 de marzo de 2005, que introduce enmiendas con el objeto de adecuar la legislación nacional al ADPIC.

b) Ley Nº 20.160, que entró en vigencia el 26 de enero de 2007, dictada para cumplir los compromisos adoptados en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y los países partícipes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

c) Ley Nº 20.569, que entró en vigencia el 6 de febrero de 2012, que introduce cambios derivados de la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y PCT.

Desde la dictación de la Ley N° 19.039, Chile ha suscrito los siguientes acuerdos que contienen, en todo o en parte, regulación en materias relativas a la propiedad industrial:

a) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”);

b) Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883);

c) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT);

d) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos;

e) Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT);

f) Tratados de Libre Comercio con Corea, Japón, México, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Bolivia, Australia, Turquía, Centro América, Mercosur, P4 (con Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), Unión Europea, y EFTA (con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).

Finalmente con fecha 14 de abril de 2008 entró en vigencia la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el que empezó a funcionar en enero de 2009.

3. Problemas de la legislación actual.

A diferencia de otras áreas del derecho, la regulación de la propiedad industrial requiere estar en constante evolución para hacer frente a los nuevos y constantes desafíos que imponen los avances de la técnica y el desarrollo del comercio. El desarrollo de la tecnología, de la industria y nuevas maneras de hacer negocios, así como la rápida inserción internacional de Chile como consecuencia de su política de comercio exterior, han puesto en evidencia la necesidad de incorporar nuevas áreas de protección y mejorar las existentes. Dentro de este contexto, se ha realizado un análisis acabado de la legislación vigente que ha puesto en evidencia la

necesidad de una nueva ley, que permitirá potenciar la propiedad industrial y entregar elementos de protección eficientes y modernos para el desarrollo del país.

De esta forma, la falta de adaptación a la realidad actual, los procedimientos anticuados, los altos costos para los particulares, la falta de sistematicidad que presenta la actual normativa y la subutilización de ciertos tipos de derechos hacen sumamente urgente una modificación a la legislación vigente.

Además, a través de los años, las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial han crecido notoriamente, lo que plantea un desafío tanto para INAPI como para los solicitantes.

El año 2012 ingresaron 53.219 solicitudes de marcas (nuevas y renovaciones), lo que representa un crecimiento de un 4.1% en relación al año anterior y un 33% respecto del 2009, primer año de operación de INAPI. En cuanto a las solicitudes de patentes, el año 2012 se presentaron 3.759 solicitudes, alcanzando así el nivel del año 2009, año previo al ingreso de Chile al PCT, cuya entrada en vigencia significó para el país, de manera transitoria, la disminución del ingreso de solicitudes. El 2011 se presentaron 3.358 lo que significa un aumento de 11.9%.

En el año 2012, INAPI recibió 604 solicitudes de diseños y dibujos industriales, lo que significó un aumento de un 20% en las solicitudes con respecto al año anterior.

Al analizar las solicitudes de residentes, éstas aumentaron en un 55% con respecto al 2011. Lo anterior significa un importante crecimiento, fruto de los esfuerzos de INAPI en dar a conocer este tipo de derechos en años anteriores, como lo ocurrido en 2011 cuando se realizó un Simposio Internacional de Diseño, en donde se expusieron los beneficios de la protección de los diseños industriales y modelos de utilidad. Durante el año 2012, INAPI recibió 135 solicitudes de modelos de utilidad, mientras que en 2011 esta cifra fue de 90, logrando así un aumento de un 50% en la cantidad de solicitudes.

Estas cifras ponen a la oficina de P.I. de Chile en la situación de tener que administrar volúmenes cada vez más grandes de solicitudes, lo que muchas veces se traduce en que los tiempos de tramitación no sean los óptimos. INAPI ha hecho frente a estos desafíos mediante el mejoramiento de procesos, incorporación de tecnología y capacitación de sus recursos humanos y de los solicitantes. Sin embargo, esto debe ser complementado por una normativa moderna, que se adapte a los tiempos.

OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PROYECTO.

En relación a los objetivos y el contenido del proyecto, los representantes del Ejecutivo reiteraron en lo fundamental lo señalado por el Mensaje.

CONCLUSIÓN

Dados los incentivos a la innovación y la difusión del conocimiento que otorga la propiedad industrial, ésta juega un papel clave dentro de las políticas de innovación. La propiedad industrial contribuye al crecimiento sostenido de la economía y juega un papel importante en el desarrollo económico y social.

Por otra parte, en su objetivo de evitar la confusión en el público consumidor y promover la distinción en el mercado, a través de las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y los diseños industriales, la propiedad industrial aporta a las políticas de emprendimiento y competitividad. Quienes pretenden distinguirse en el mercado innovan en la creación de mejores productos y servicios.

En definitiva, la propiedad industrial es una herramienta efectiva en las políticas de emprendimiento, innovación y competitividad destinadas a las universidades, centros tecnológicos, particulares, gran empresa y también empresas de menor tamaño, las cuales generan mayoritariamente el empleo en el país. En efecto, los derechos de propiedad industrial pueden facilitar que las empresas de menor tamaño se incorporen al ecosistema de innovación como actores relevantes.

Las últimas reformas al sistema, realizadas a lo largo de más de 20 años, fueron impulsadas principalmente por la necesidad de implementar diversos compromisos bilaterales y multilaterales. Esta nueva ley, en cambio, viene a poner nuestra legislación a tono con los tiempos, ya no impulsados por la necesidad y la urgencia de cumplir nuestros compromisos internacionales, sino por una genuina necesidad de entender y promover la propiedad intelectual como una importante herramienta de desarrollo social y económico.

Por eso, esta nueva ley perfecciona instituciones relativamente conocidas como las patentes y las marcas y da un nuevo impulso a otras que han sido subutilizadas en Chile, sea por desconocimiento o por tener una regulación muy engorrosa, como los modelos de utilidad y los diseños industriales. Es decir, este proyecto de ley mejora el tratamiento que se da a cada uno de los derechos de PI, para contar con una ley más amigable, fácil de comprender y que se adapte a distintos tipos de beneficiarios.

Finalmente, la nueva ley mejora la eficiencia y eficacia de procedimientos de registro de derechos de propiedad industrial y fortalece las normas de observancia, ya que es necesario que existan los mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de PI según nuestra realidad nacional.

Antes de terminar EL reiteró que el Ejecutivo estima que contar con una nueva ley sobre propiedad industrial, que reemplace la actual, que tiene más de veinte años de vigencia, permitiría mejorar sustancialmente el sistema de propiedad industrial de nuestro país.

Recalcó que la ley actual tiene falta de sistematicidad; contempla procedimientos anticuados; impone altos costos a los particulares. Actualmente la tecnología digital e internet permiten contar con procedimientos mucho más simples, cortos y baratos. Lo anterior, además, será de gran utilidad para INAPI que tiene que recibe grandes volúmenes de solicitudes de marcas, de patentes y de diseño.

También la nueva ley ayudará a promover estos tipos de propiedad intelectual que son subutilizados hoy día y entregaría nuevas herramientas a emprendedores, universidades, empresas, agricultores y diseñadores.

En cuanto a la cronología del proyecto, el Director de INAPI señaló que durante los años 2010 y 2011 realizó un estudio interno para identificar fallas y necesidades y se celebraron diversas reuniones con los principales agentes y sus agrupaciones. Asimismo, en el mes de julio de 2011 realizaron un levantamiento público de ideas, proceso en el cual se recibieron comentarios y aportes de personas naturales, asociaciones y estudios jurídicos. Finalmente, en abril 2012 se hizo una consulta pública del borrador de proyecto.

_____

Terminada la exposición del Director de INAPI, el Presidente, Honorable Senador señor Novoa ofreció el uso de la palabra.

El **Honorable Senador señor Tuma,** luego de felicitar al señor Santa Cruz por su exposición, señaló que el proyecto en discusión es una iniciativa de la mayor importancia y necesidad para Chile, particularmente en lo relativo a la competitividad. Destacó que el proyecto contempla varias novedades, entre ellas, la posibilidad de caducidad de las patentes por no uso, ya que tal circunstancia ha dado lugar a especulación y ha impedido que otros puedan utilizarla.

Luego, consultó sobre si este proyecto aborda las inscripciones que se hacen vía internet, las que tienen protección internacional.

Por su parte, **el Honorable Senador señor García** también felicitó al Director por su completa presentación del proyecto.

Luego consultó sobre la relación entre el proyecto en debate y el que busca actualizar el régimen de jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1961, revisado en Ginebra según el Acta de 19 de Marzo de 1991, UPOV 91, boletín N° 6355-01, en estudio en la Comisión de Agricultura. Hizo presente que la materia es muy compleja y también muy polémica. En tal sentido, consultó por qué resulta necesario tener una ley distinta para los obtentores vegetales, que protege nuevas variedades vegetales. Le parece más razonable contar con una sola legislación.

Relacionado con la anterior, planteó que en su calidad de Senador que representa a la Región de La Araucanía y al pueblo mapuche, ha detectado una preocupación muy legítima en este pueblo originario. Está completamente de acuerdo con proteger la propiedad intelectual y la investigación, pero en los pueblos originarios existe el temor de que sus técnicas de producción y sus diseños, como, por ejemplo, sus tejidos, sean inscritos por terceros, y que como efecto de tal inscripción se vean impedidos de usar esas técnicas y diseños, o tengan que pagar por usarlos. Los agricultores tienen una preocupación similar.

Por lo expuesto, le parece necesario contar con un convenio entre INAPI y CONADI, a fin de promover la inscripción de todo aquello que pueda ser inscrito como propiedad de nuestros pueblos originarios, con la finalidad de protegerlos, y resguardar la riqueza cultural de nuestro país. Es necesario desplegar todos los esfuerzos posibles para que evitar que todo aquello desaparezca, o que se vea afectado por personas que aprovechen el desconocimiento que existe en

la materia e inscriban como propios, conocimientos milenarios de estos pueblos originarios.

A continuación, el **Honorable Senador señor Zaldívar** también felicitó al Director de INAPI por estar trabajando en este proyecto. Indicó que siguió de un modo muy atento y con mucho interés la exposición realizada, y que aplaude que el proyecto considere la nueva tecnología; que simplifique y abarate los procedimientos; y que otorgue una protección real a las marcas. La iniciativa pondrá al día a nuestro país en una materia de tan relevante.

Adhirió a lo planteado por el Honorable Senador señor García, en relación a la legislación sobre obtención de variedades vegetales. Recordó que fue un tema muy discutido cuando se aprobó señalado Tratado, y que ahora corresponde pronunciarse sobre un proyecto sobre la materia, que, como se señaló, actualiza el régimen de jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales a los estándares del Convenio UPOV 91. Es un tema polémico y en que la opinión pública critica duramente a los Parlamentarios que manifiestan su opinión en uno u otro sentido. Valoraría que el Ejecutivo presente una sola posición conjunta respecto de ambos temas, el del proyecto en debate y el relativo a los obtentores vegetales.

Subrayó la preocupación que debe existir por proteger a los pueblos originarios. La preocupación porque a que los obtentores vegetales logren una inscripción que impida cultivar libremente alimentos como la papa o el trigo, propias de los pueblos originarios, fue uno de los temas más debatidos en la Sala con ocasión de la aprobación del Tratado. Estimó que esto debe ser recogido en este proyecto para evitar que algo así ocurra.

La materia que aborda el proyecto es muy sensible y altamente conflictiva en las relaciones comerciales con los países que protegen con mucha fuerza sus inventos y sus marcas, en lo cual Chile ha avanzado de un modo importante. Anunció toda su cooperación para trabajar por un buen proyecto de ley y con la mayor rapidez que su complejidad lo permita.

Por su parte, el **Honorable Senador señor Kuschel** luego de adherir a las felicitaciones al Director de INAPI, planteó las siguientes dos inquietudes:

1.- Sobre la existencia de un registro de la variedad genética de plantas chilenas. Al respecto recordó que el Congreso Nacional, en reiteradas oportunidades y durante varios años, ha aprobado recursos para que dependencias del Ministerio de Agricultura, en particular el INIA, registren las variedades vegetales y de vida silvestre de todo tipo, tanto flora como fauna.

2.- Sobre el destino de las patentes una vez vencidos los plazos de vigencia. Relacionado con lo anterior, si existe un mecanismo de difusión de las patentes vencidas con la finalidad que todas las universidades e institutos, y el público en general, puedan disponer libremente de ellas o que gocen de un acceso pleno a las mismas; o si, por el contrario, cada interesado debe hacer su propia pesquisa. En lo concreto, le interesa conocer cuáles son los sistemas de difusión que existen sobre el particular.

Luego, el **Honorable Senador señor Jovino Novoa** también anunció que formularía diversas consultas respecto de la materia en debate.

En primer lugar, hizo notar que hay muchos temas relacionados con la agricultura que son importantes de dilucidar, lo cual es de interés general y no solamente de los pueblos originarios, porque afecta a todos los productores agrícolas sin distinción, que requieren tener acceso a semillas, por lo que, al menos, debe existir variedades que no estén patentadas. En otras palabras, lo que se dice del maqui, que fue mencionado por un señor Senador como un producto genérico, es válidos respecto de los demás productos como las papas, sean o no de una variedad originaria; del trigo, y todos los demás productos vegetales. Estima que esta es una materia que está cubierta en el proyecto.

Otro tema sensible es lo relacionado con los productos farmacéuticos.

Se pregunta si existen otras áreas también sensibles que requiera especial atención.

En otro aspecto, destacó que INAPI haya realizado una consulta pública durante el proceso de estudio del ante proyecto de ley; pero adelantó que, en el mismo espíritu, la Comisión de Economía, en una ronda de audiencias, deberá oír a los distintos interesados así como los expertos en la materia.

Finalmente, el **Director de INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz** procedió a responder las consultas formuladas.

Respecto a la consulta del Honorable Senador señor Tuma, si INAPI trabaja en línea con los registros de internet, indicó que eso no ocurre. Esos registros los lleva NIC Chile, al alero de la Universidad de Chile, que es el registro de nombres de dominio en nuestro país. Efectivamente es un tema de carácter internacional regulado por una corporación de derecho privado que es ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, por su sigla en inglés. Los Estados tienen un cierto grado de incidencia en esta corporación por medio de un comité. En todo caso, Chile tiene derecho a administrar su propio registro.cl que es un dominio de Internet usado y reservado para un país o territorio dependiente, conocido como "dominio de nivel superior de código de país", en inglés: *country code top-level domain* o CCTLD. Luego, ICANN y otras organizaciones regulan los nombres genéricos como los ".com"; ".inc"; ".info"; ".org"; etc, conocidos como GTLD, por su sigla en inglés *generic top-level domain.*

En relación a los obtentores vegetales, indicó que ocurre algo parecido a lo que sucede con el NIC, en el sentido que INAPI es la instancia sobre propiedad industrial y, por tanto, está fuera de su ámbito de competencia el registro de semillas, el cual pertenece al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.

Informó que fue invitado a la Comisión de Agricultura en el marco de la discusión del proyecto mencionado por el Honorable Senador señor García y que, en tal oportunidad, dio a conocer su opinión sobre el sistema de propiedad intelectual de Chile, particularmente basado en su interés de contar con un sistema robusto, que dé garantía a los titulares de una patente, pero que, al mismo tiempo, sea equilibrado, es decir que tome en consideración los derechos de terceros y de los ciudadanos en general, como consumidores y pacientes. En su parecer, tal ley tiene el equilibrio necesario y se adapta correctamente al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, UPOV 91.

Reconoce que han existido estudios en torno a unificar el sistema de registro, pero es muy difícil lograrlo, porque se topan las competencias de distintos Ministerios, como el Ministerio de Agricultura, en el caso del registro de semillas; el Ministerio de Educación y el Consejo de la Cultura y de las Artes, respecto de los derechos de autor. En todo caso, junto al Subsecretario señor Flores han promovido la discusión en el sentido que si el sistema no se unifica, los otros sistemas mencionados, el de semillas y de autor, deberían ser más fuertes de lo que son actualmente, porque ambos son administrados por departamentos que cuentan con una pequeña dotación de personal.

En relación a la preocupación por los pueblos originarios, manifestó que hay buenas noticias por parte del proyecto de ley en discusión. Es así como si bien el proyecto permite el patentamiento de todo tipo de producto también establece ciertas exclusiones de patentabilidad, entre ellas algunas fundadas en razones de salud pública, moralidad, etcétera, y otras como las de plantas y animales. Lo anterior significa que actualmente en Chile no es posible patentar plantas ni animales y que en el futuro seguirá ocurriendo igual. Estima que el sistema de obtentores de variedades vegetales, tal como existe, es bastante eficiente y da más garantías de equilibrio que un sistema de patentes que es demasiado robusto, particularmente en estas materias, que además están relacionadas con seguridad alimentaria.

También relacionado con la preocupación por proteger debidamente a los pueblos originarios, el Director de INAPI destacó que el proyecto introduce ciertas innovaciones muy importantes. Actualmente, al presentar una solicitud de patente, el solicitante debe demostrar que el invento es nuevo; tiene altura inventiva, es decir, está haciendo un aporte a la técnica; y, además, tiene aplicación industrial, lo que significa que puede ser producido industrialmente o aplicado en la industria. Sin embargo, el proyecto considera exigir un requisito adicional, de carácter más bien formal, que es el relativo a la divulgación del origen del recurso genético o del conocimiento tradicional asociado al recurso genético o no. Destacó la importancia de lo anterior, señalando que permitirá que un examinador esté en condiciones de determinar si el invento es efectivamente nuevo, para evitar que alguien intente patentar un recurso genético, que sería un simple conocimiento, o un conocimiento tradicional que ha hizo utilizado inmemorialmente por nuestros pueblos originarios. Esa nueva información que el solicitante deberá entregar a INAPI, además de los requisitos tradicionales de patentabilidad, deberá dar luces a un tercero, en este caso a un pueblo originario o a la CONADI, para oponerse, sosteniendo que no es nuevo. Reconoce que igualmente es posible hacer innovaciones sobre el conocimiento de dominio público, como ha sido siempre, en el entendido que el conocimiento se construye sobre conocimiento. En tal contexto, es importante contar con un dominio público fuerte y que la propiedad intelectual no ingrese necesariamente a esos ámbitos.

Agregó que el proyecto no solo regula estos temas en materia de patentes sino que también en marcas. Cualquier persona puede hacer una solicitud de marca y corresponde a INAPI determinar si la marca es distintiva, lo cual significa si tiene o no la capacidad de distinguir el producto o servicios de los de la competencia.

Sin embargo, existen actualmente en la ley una serie de causales para rechazar una marca, entre ellas, por ejemplo, que se trate de una marca “genérica”, simplemente porque impediría a la competencia llamar a su producto por lo que son; o que sea una marca simplemente “descriptiva”, como podría ser “cristal” o “transparente” para comercializar vasos, la que es rechazada por la misma razón, impide a la competencia describir a sus productos por lo que son.

En este contexto, el proyecto considera un motivo de exclusión adicional, que no existe actualmente, respecto de aquellas que consistan en el nombre de comunidades indígenas legalmente representadas reconocidas o los signos utilizados para distinguir sus productos y servicios, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. Concluyó que, como es evidente, el proyecto se hace cargo de esas inquietudes de los pueblos originarios.

Respecto del registro de plantas chilenas, indicó que es una materia correspondiente al Ministerio de Agricultura, llevado por el Departamento de Semillas del SAG. Señaló que sus funcionarios son muy capacitados y realizan un muy buen trabajo, pero que, lamentablemente, no cuentan con los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo.

En Chile no es posible patentar animales ni tampoco registrar obtenciones animales, así como ocurre con los insectos. No es el caso de los microorganismos, que es una materia a cargo de INAPI en cumplimiento de una obligación internacional contenida en el Acurdo de Propiedad Intelectual de la OMC.

En cuanto a la pregunta sobre qué ocurre con las patentes una vez que caen en el dominio público, en primer lugar recordó que las patentes son protegidas durante un plazo de 20 años contado desde que se hace la solicitud, y que una vez transcurrido ese tiempo caen en el dominio público y cualquier persona puede usarla libremente.

Relacionado con lo anterior, hizo presente que una de las funciones de INAPI es hacer transferencia tecnológica y difusión del conocimiento, y, respondiendo a esa misión, el Instituto publica periódicamente entre 12 a 14 informes de dominio público al año, con tecnologías que pueden ser usadas libremente por cualquiera.

Lo anteriormente señalado también lo hizo INAPI después del terremoto y maremoto de 2010, oportunidad en la cual publicaron 7 boletines con tecnología que pudiera ser usada por cualquier persona, como, por ejemplo, para recolectar y purificar agua; para recolectar escombros; para reparar redes de pescadores; tecnología antisísmica para la industria vitícola, que fue muy afectada.

También manejan plataformas, como, por ejemplo, la plataforma del conocimiento. Así, cualquier persona puede realizar una búsqueda con determinado término y como resultado obtener muchísimas solicitudes de patentes y registro en distintas oficinas del mundo

Concluyó subrayando que INAPI hace mucho trabajo con dominio público y que lo promueve fuertemente.

En relación al área farmacéutica, este proyecto no innova en esta materia porque el Ejecutivo prefirió no introducir modificación alguna al respecto.

Finalmente, en relación a la consulta pública que realizó INAPI en torno al proyecto, señaló que hubo dos consultas públicas en las cuales participaron profesores universitarios, particulares, la Sociedad Chilena de Propiedad Intelectual y LES Chile, entre otros.

En **sesión de 31 de julio de 2013,** se tomó conocimiento del oficio de la Excelentísima Corte Suprema en respuesta al oficio N° 297/SEC/13 del Senado, del siguiente tenor**:**

"Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 297/SEC/13, de 30 de abril del año en curso, el señor Presidente Senado ha remitido a esta Corte Suprema el proyecto de ley que sustituye y deroga las Leyes N° 19.039 de Propiedad Industrial y N° 20.254 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que se evacúe el informe a que se refieren los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Segundo: Que en la Ley N° 19.039 cuya derogación se propone, se establecen las normas orgánicas sobre el Tribunal de Propiedad Industrial, el cual conoce los recursos de apelación en contra de las resoluciones dictadas por el Director del Instituto de Propiedad Industrial.

Ahora bien, en el proyecto en análisis no se contiene normas relativas a este Tribunal; no obstante lo cual se establecen reglas de competencia y de procedimientos relativos al Tribunal de Propiedad Industrial y a los Tribunales Ordinarios.

Atendida la circunstancia de no incluirse en el proyecto preceptos que sustituyan los que se derogan sobre el Tribunal de Propiedad Industrial, no es posible informar sobre las normas de competencia y de procedimiento aplicables a un tribunal que no tiene proyectada existencia legal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se omite informar el proyecto de ley que sustituye y deroga las Leyes N° 19.039 de Propiedad Industrial y N° 20.254 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.".

_____

El señor Presidente hizo notar que efectivamente el proyecto contiene una omisión porque deroga la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, cuyo Párrafo 3º del Título I creó y reguló el Tribunal de Propiedad Industrial, pero no lo repone en la nueva institucionalidad.

Dado lo anterior, le pidió al Ejecutivo que explique por qué se da esta circunstancia.

Sobre el punto, el señor Arriagada indicó que este vacío en el proyecto de ley se debe a que originalmente existían dos proyectos paralelos sobre propiedad industrial, uno de los cuales abordaba el cambio de la institucionalidad del tribunal sobre propiedad industrial, permitiendo tener todo concentrado en ese cuerpo normativo orgánico. Pero, posteriormente, por decisión del Ejecutivo, tal proyecto no fue presentado a tramitación ante el Congreso Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, da la impresión que falta lo relativo al Tribunal sobre Propiedad Industrial en el proyecto en debate, y que, efectivamente, corresponde reincorporar estas normas en el proyecto en discusión. De este modo se soluciona, además, el problema al que alude la Excelentísima Corte Suprema y por el cual omitió informar el proyecto.

Indicó que bajo ninguna circunstancia la intención del Ejecutivo es derogar el Tribunal sobre Propiedad Industrial y, en tal sentido, anunció que presentará una indicación en la Comisión para reponer tal materia en el proyecto.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Novoa informó a la Comisión que solicitó al Ejecutivo revisar con detención el proyecto en orden a descartar que tuviera otros problemas u omisiones similares.

Luego, propuso a la Comisión acordar solicitar a la Sala autorización para discutir el proyecto en general y particular durante el primer informe, de modo que se presenten las indicaciones para estar en condiciones de aprobar en general un proyecto ya corregido. Tal proposición fue acogida por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En sesión de 14 de agosto de 2013, la Comisión recibió al **Presidente de LES Chile, señor Rodrigo León.**

Luego de agradecer la invitación a la sesión, señaló que LES Chile es una asociación gremial cuyo fin es difundir la transferencia tecnológica, el licenciamiento y la explotación de la propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional. LES Chile es el capítulo chileno de LES INTERNATIONAL, *The Licensing Executives Society International*.

Indicó que el proyecto de ley que se discute resulta de gran importancia para su Institución y también para el país, en la medida que busca modificar el sistema de propiedad industrial con alteraciones profundas, tanto a su parte orgánica, como al sistema de procedimiento y registro de derechos de propiedad industrial.

Destacó que para la Asociación que preside, el proyecto es de la mayor relevancia para el desarrollo económico de Chile desde la perspectiva del fomento a la innovación, mediante su correcta protección, y además equiparará la legislación chilena a los estándares internacionales, lo que implica mejorar en el diálogo con las empresas tecnológicas extranjeras para efectos de que efectivamente realicen transferencia tecnológica hacia Chile.

Agregó que en esta oportunidad formulará únicamente comentarios generales sobre el proyecto de ley, sin perjuicio que LES CHILE desea cooperar a lo largo de todo el proceso legislativo del presente proyecto de ley, para apoyarlo a fin de que sea promulgado como ley de la República. Con tal propósito ofreció reportes generales o particulares, en los momentos que corresponda, sobre los puntos que requiera la Comisión.

Presentó una minuta del siguiente tenor:

1.- ANTECEDENTES PREVIOS EN EL PROYECTO DE LEY.

Como señala el Mensaje, el valor que tiene hoy la propiedad industrial es fundamental, dado que vivimos inmersos en una sociedad caracterizada por el consumo de bienes y servicios a escala planetaria y profundamente tecnológica.

La propiedad industrial constituye una rama del derecho que cubre la protección de derechos sobre signos distintivos, como son las marcas comerciales e indicaciones geográficas; sobre inventos tecnológicos y soluciones a problemas técnicos como es el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad y los cada día más importantes secretos empresariales, entre otros. Adicionalmente, la propiedad industrial, mediante un adecuado sistema de excepciones y

limitaciones a los derechos y de un eficiente sistema de publicación de solicitudes de patentes y modelos, entre otros, permite la difusión y fortalecimiento de la investigación tecnológica con la tranquilidad de no estar afectando derechos de terceros.

Nuestra historia legislativa sobre la materia corre desde las primeras décadas de nuestra historia republicana y se caracteriza por las grandes modificaciones de los años 1925 y 1991, además de aquella del año 2008 mediante la ley N° 20.254, que crea de nuestro Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Sin lugar a dudas el proyecto que se tramita hoy constituye una de las más importantes modificaciones al régimen de propiedad industrial que se inserta dentro de las grandes modificaciones ya descritas.

II.- NECESIDAD DE UNA MODIFICACIÓN A NUESTRO SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Nuestra legislación actual, que en su esencia data de principios de la década de los noventa, ya cuenta más de veinte años y requiere ser actualizada.

La propiedad industrial ha tenido en el último tiempo un gran impulso expansivo y cubre hoy materias que no son tocadas por nuestra ley actual, por ejemplo, la necesidad de una regulación y reconocimiento de las marcas tridimensionales u olfativas, como también la necesidad de una regulación más completa de las muy importantes marcas de certificación o colectivas. Adicionalmente, es necesario mejorar los procedimientos de registro evitando retardos que hoy hacen que las patentes de invención tomen mucho tiempo para su registro con el consiguiente perjuicio para los innovadores que buscan una legítima y eficiente protección de la ley.

En materia de observancia se hace necesario actualizar el sistema de sanciones de manera de luchar contra el flagelo de la falsificación, que no solamente afecta a los titulares de la propiedad industrial, sino que también tiene una carga social importante en el caso de medicamentos falsificados o de piezas o repuestos falsos que pudieran afectar la seguridad o salud pública.

En conclusión, entendemos que debemos como país en vías de desarrollo, actualizar nuestra legislación a estándares que se correspondan con nuestro nivel de desarrollo económico, nuestra ley actual es desordenada en la forma de tratar sus diversas materias; no reconoce derechos que hoy tienen plena vigencia en derecho comparado; comprende procedimientos con plazos a veces excesivos para la era actual; además de no reconocer ciertos derechos básicos de los inventores como la acción de usurpación de patente.

Y tal vez es esta desactualización la que nos mantiene con números no muy alentadores en cuanto al uso del sistema de propiedad industrial dentro del concierto internacional, por ejemplo, en un reciente informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que contiene los Indicadores mundiales de propiedad intelectual, se señalan ciertas estadísticas muy claras que nos llevan a reflexionar sobre la situación actual de Chile en la materia. Por ejemplo, en materia de diseños industriales, el año 2011, residentes en Chile pidieron 57 solicitudes, el mismo año en Uruguay fueron 41, en Colombia 147, en Perú 86 y muy lejos, en México, 1909. En lo que respecta a patentes de invención, el año 2011 se solicitaron en Chile, según el mismo informe, 2.792, de las cuales solamente 339 fueron de residentes en Chile, mientras en Argentina fueron 4.717 y en Estados Unidos de América 503.582.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.-

Sin entrar en detalle, dada la naturaleza de estos comentarios generales, las nuevas materias en el proyecto incluyen nuevas causales de caducidad en materia de marcas comerciales; nuevas prohibiciones de registrabilidad marcaria; nuevas regulaciones de los secretos empresariales; el reconocimiento del derecho a la patente para accionar por usurpación; nuevas exclusiones de patentabilidad; nuevas limitaciones al derecho de patente; la regulación del nombre comercial; reformas en materia procedimental; examen conjunto de forma y fondo en el procedimiento de marcas; nuevo procedimiento de tramitación de diseños industriales y modelos de utilidad; mejoras al procedimiento de patentes; una nueva estructura en la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales de primera instancia; exenciones y beneficios de pago; la creación de una gaceta electrónica de la Propiedad Industrial; modificación al sistema de recursos; ordenamiento de las tasas por exceso de hojas y tasas anuales; una mejor regulación de la divulgación de origen y descripción de material biológico en materia de patentes como también las reformas en materia de observancia, como el mismo proyecto indica.

Para efectos de estos comentarios generales, se pueden identificar tres conjuntos de normas, dentro de una mejor sistematización de la materia a la actual.

- Normas sustantivas
- Normas orgánicas y de procedimiento
- Normas de observancia

Desde un punto de vista formal, la distribución de las materias en el texto es adecuada, con la útil fórmula de titular los artículos, práctica que se está haciendo común en nuestro sistema legislativo.

ALGUNOS COMENTARIOS EN PARTICULAR.

Como un primer análisis por parte de LES CHILE, y con la idea de profundizar el estudio de cada una de las materias del proyecto a fin de apoyar de mejor manera al Parlamento, realizó diversos comentarios a aspectos particulares del proyecto, que se reproducen en **nota al pie**.[1]

---

[1] **1. Artículo 7°. Titularidad de las instituciones de investigación.**

La determinación de la titularidad de la propiedad industrial de las Universidades debería tener una regla similar a la dispuesta en el artículo 6° del proyecto en la medida que también aplique que si una persona se benefició de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la Universidad y utilizó medios proporcionados por ésta para lograr la propiedad industrial.

2. Artículo 10. Oposiciones temerarias.

Es importante incluir en este artículo las características que deben cumplir las oposiciones para ser consideradas temerarias, toda vez que la sola referencia a los fundamentos de hecho y derecho no resulta suficiente. Si bien en el artículo 173 se establece que "En dicha oposición, deberán complementarse las observaciones del informe pericial, presentar nuevos antecedentes u objetar dicho informe, adjuntando la documentación que fundamente dicha demanda según corresponda", no se señala que de no realizarse el complemento referido se incurrirá en una hipótesis de oposición temeraria. Consecuentemente, el texto propuesto para las oposiciones temerarias (sin incluir lo señalado en el artículo 173) no es suficiente para evitar la presentación de oposiciones sin fundamento jurídico como ocurre en la actualidad.

3. Artículo 126. Estado de la técnica.

Su redacción permite que se interprete que el INAPI tiene la facultad de decidir cuál de las dos fechas referidas escoger. Corresponde modificación esta redacción por una que clarifique que no existe una prerrogativa del INAPI para seleccionar la fecha comentada. Propone el siguiente texto: "antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o, en caso de ser reivindicada, de la prioridad reclamada de acuerdo al artículo 151."

4. Artículo 131. Exclusión por motivos de interés general.

La frase final que señala "evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación" se presta para confusión, por lo que recomendamos aclararla, no obstante estar regulado en el artículo 27.2 de los ADPIC.

5. Artículo 143. Memoria descriptiva.

El proyecto establece la fundamentación de evidencias técnicas que confirmen la reproducibilidad y alcance de la invención, elevando estas características a requisitos de patentabilidad, lo que parece errado, ya que incorpora requerimientos adicionales que no están incluidos en otras legislaciones y que, por tanto, irán en desmedro de la patentabilidad de las invenciones.

En este sentido, es necesario eliminar el siguiente párrafo. Cuando corresponda, deberá apoyarse en al menos un ejemplo concreto o una modalidad preferida de realización, que debe estar fundado en evidencias técnicas precisas y concretas, el cual sirve para confirmar la reproducibilidad y el alcance de la invención.

6. Artículo 144. Reivindicaciones.

El proyecto señala que las reivindicaciones deben estar enteramente sustentadas en la memoria descriptiva, lo que aumenta los requisitos actuales, por lo que es necesario eliminar la expresión "enteramente'. Debería complementarse con que la memoria descriptiva debe contener información que permita a un técnico de nivel medio en el arte reproducir la invención.

7. Artículo 145. Divulgación de origen.

Falta de claridad respecto de lo que comprende el término "fuente de obtención". Será preciso, por razones de claridad, aclarar dicho término. Asimismo, debiera incluirse una referencia a qué materias debiera aplicarse.

8. Artículo 146. Descripción del material biológico.

CONCLUSIÓN.

Sin perjuicio de los comentarios generales indicados en la presente exposición, y con la idea de apoyar al Parlamento en lo que sea necesario, como LES CHILE, durante la tramitación del proyecto, en interés general del país, estimamos que el presente proyecto de ley es un verdadero aporte y que dado su carácter técnico debería ser tramitado en forma rápida y no dilatarse en el tiempo, dado los vaivenes tecnológicos que pudieran desactualizar el texto que

---

El artículo 146 señala que el material biológico deberá ser depositado antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad en caso que reivindique una. Es un error incluir la obligación de depósito antes de la prioridad, toda vez que este requerimiento no es exigido en otras legislaciones. Consecuentemente, en caso de solicitantes que deseen presentar una solicitud en Chile ya sea en virtud del Convenio de Paris o del PCT, cuya solicitud prioritaria haya sido presentada en una jurisdicción en la que no se requiere el depósito antes de la prioridad, perderán la posibilidad de realizar una presentación en Chile sobre dicha invención.

Incluso requerir el depósito previo a la presentación de la solicitud en Chile es un error toda vez que el proceso de depósito de material biológico no se tramita frente a la misma autoridad ni se sujeta a los mismos requisitos ni procesos. Además, teniendo en cuenta que el mismo tiene por objeto permitir la reproducibilidad de la invención, simplemente debiera requerirse el depósito previo a la concesión de la patente, como ocurre en la práctica actual del INAPI.

9. Artículo 147. Unidad de invención.

El proyecto señala que "En caso de constatarse en una solicitud más de un concepto inventivo, la Dirección de Patentes radicará el análisis en el primero de ellos." Es necesario insistir en la necesidad de incorporar la obligación de dar traslado a la parte solicitante cuando el INAPI considere falta de unidad de invención, a efectos que el solicitante pueda seleccionar la invención que debe ser analizada. Por lo demás, el orden en el cual se identifiquen los mismos quedará en la práctica supeditado a la categorización que haga el examinador, lo que en el caso de las objeciones por falta de unidad de invención a posteriori, esto es, aquellas en que la objeción surge de un documento que anticipa el concepto común inventivo, es posible que la determinación deje fuera las modalidades preferidas del invento propuesto, obligando a incurrir en el gasto asociado a la nueva solicitud que deberá presentarse para tramitar la materia objetada.

10. Artículo 148. Fusión de la solicitud.

El proyecto señala que "el solicitante deberá presentar su petición de fusión antes del término de la etapa de discusión, de lo contrario se tendrá por no presentada". No hay razón por la cual se ha restringido el término para proceder con la fusión de una solicitud, toda vez que esta es una prerrogativa del solicitante.

11. Artículo 149. División de la solicitud:

El proyecto establece que "El solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes del nombramiento de perito".

La constricción de este plazo, en comparación a lo señalado en la legislación actual, que establece que la división se podrá realizar hasta antes de emitido el informe pericial, no es razonable. Corresponde restablecer el plazo vigente.

12. Artículo 148. Fusión de la solicitud.

El proyecto señala que "el solicitante deberá presentar su petición de fusión antes del término de la etapa de discusión, de lo contrario se tendrá por no presentada". No hay razón por la cual se ha restringido el término para proceder con la fusión de una solicitud, toda vez que esta es una prerrogativa del solicitante y que tiene por objeto evitar que se presenten dos solicitudes con reivindicación de materias superpuestas.

13. Artículo 149. División de la solicitud.

El proyecto establece que "El solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes del nombramiento de perito".

La constricción de este plazo, en comparación a lo señalado en la legislación actual, que establece que la división se podrá realizar hasta antes de emitido el informe pericial, no es razonable. Procede, entonces, restablecer el plazo vigente.

14. Artículo 156. Deber de presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera.

hoy se somete al Parlamento para su aprobación como ley de la República.

———————

Finalmente, reiteró que el proyecto de ley es muy bueno, por lo que hizo notar que, dado el vertiginoso avance de la tecnología, si la tramitación del proyecto se dilata como ocurrió en la última reforma de la propiedad industrial que tomó seis años, podría ocurrir que el escenario cambie sustancialmente. En el mismo contexto,

———————

El proyecto establece la obligación de aportar los antecedentes referidos, bajo apercibimiento de que no se nombre perito en la solicitud. Esta sanción no es adecuada, sobre todo en el caso de litigios en los cuales existe una solicitud en trámite de uno de los litigantes. Lo anterior, toda vez que en caso de que dicho solicitante desee entrabar el procedimiento de infracción, puede dilatar la tramitación de la solicitud de patente, no entregando estos documentos. Corresponde cambiar la sanción propuesta, especialmente habida consideración del hecho que, para efectos del adecuado desarrollo de la labor pericial, el Instituto debiera contar con los medios que permitan obtener copia de los documentos citados en el extranjero. Por lo demás, debiera aclararse si el contenido de la obligación se extiende a todos los informes emitidos en solicitudes equivalente o solo a los que se emitan respecto de la solicitud prioritaria.

5. Artículo 170. Pase al examinador y artículo 171. Segunda opinión técnica.

El artículo 170 establece que el informe técnico será puesto en conocimiento de las partes, quiénes tendrán un plazo de 30 días para presentar observaciones.

Por su parte, el artículo 171 establece el mismo plazo de contestación para el caso que se decrete un informe pericial complementario o un segundo peritaje.

Si bien estos plazos son prorrogables por una vez, nos parece que el periodo otorgado no permite al solicitante responder de forma adecuada la referida acción oficial. Así pues, en ambos casos se trata de informes de carácter técnico que tienen una alta complejidad sustantiva por lo que el plazo de contestación no permitirá analizar de forma adecuada las observaciones técnicas y proveer al INAPI de una respuesta conforme. Por lo anterior, procede restablecer el plazo de, a lo menos, 60 días en todos los casos referidos en cuanto resulten aplicables a solicitantes extranjeros, para ser consistentes con el artículo que contempla esa posibilidad respecto del documento de poder.

16. Artículos 178 y 183. En materia de solicitudes PCT: aclarar si la solicitud debe ser presentada junto a su traducción en español o si será posible acompañar dicha traducción de forma posterior. El proyecto es contradictorio en este sentido.

17. Artículo 180. Restauración de la prioridad y Artículo 182. Restablecimiento de los derechos.

La regulación que se contiene en el Proyecto de Ley no trata de forma omnicomprensiva las instituciones referidas. En este sentido, la legislación actual realiza un tratamiento más completo y no debería ser modificado.

18. Artículos 199 y ss. Protección suplementaria.

Problemas en esta materia:

i. El proyecto limita el tiempo para solicitar la protección suplementaria a 30 días. Estimamos que la limitación del plazo en 5 meses respecto de la legislación actual, es excesiva. Recomendamos mantener el plazo de 6 meses actual.

ii. El proyecto establece que la solicitud de protección suplementaria será presentada ante el INAPI. Esto nos parece inaceptable, toda vez que el INAPI será tanto el organismo interpelado por las demoras, como el organismo que resolverá sobre la petición, cuestión que atenta contra las garantías del debido proceso reconocidas constitucionalmente. Recomendamos mantener al Tribunal de Propiedad Industrial, como el organismo encargado de conocer este tipo de solicitudes.

iii. Recomendamos eliminar el límite de tiempo de concesión de protección suplementaria establecido en el artículo 205.

iv. Finalmente, recomendamos restablecer la posibilidad de requerir protección suplementaria en caso de demoras superiores a 3 años contados desde el pago del arancel pericia¡, que se asimilaría al requerimiento de examen contemplado en el TLC con EE.UU.

hizo notar que no se trata de un proyecto de carácter político sino que es técnico, y, por lo tanto, lo adecuado es que tenga una tramitación rápida.

Luego, el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Novoa, le agradeció al señor León su exposición.

Le informó que la Comisión estudiará el proyecto tanto en general como en particular durante el primer informe y que, en tal escenario, es posible que se aborden algunos puntos específicos que requieran de la asesoría de la Asociación.

El señor León anunció que haría llegar a la Comisión un informe completo sobre el proyecto de ley y se mostró dispuesto para colaborar con la Comisión en lo que sea necesario, debido a su relevancia y significación en el futuro de nuestro país. La tecnología, el emprendimiento tecnológico y la innovación no se entienden sin un buen sistema de propiedad intelectual, concluyó.

---

19. Artículo 222. Tramitación de modelos de utilidad con examen de fondo.

Por razones de claridad, recomendamos incluir el párrafo final del artículo 220 (De no aprobarse el examen de fondo, el Director de Patentes declarará de oficio la ineficacia del registro) al artículo 222. De esta forma, la sanción por no aprobarse el examen de fondo se establecerá luego de que la Ley regule el procedimiento en sí.

20. Artículo 287. Corrección.

Se ha restringido el plazo de corrección de oficio o a petición de parte de resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Conforme la legislación actual, se realiza una distinción entre las solicitudes con y sin oposición. En los casos de solicitudes sin oposición, la corrección referida puede ser realizada hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro. Con la regulación actual, se uniforma la corrección para ambos casos estableciendo un plazo común de 15 días. En caso de ser necesaria la presentación de una petición de corrección, esta reducción del plazo será perjudicial, sobre todo para los solicitantes extranjeros, toda vez que en un periodo bastante corto deberán recibir y analizar la resolución errónea y preparar la petición fundada para corregirla. Recomendamos por consiguiente, mantener el plazo en a lo menos 30 días, prorrogables en su caso.

21. Artículo 291. Apelación y casación.

Hemos detectado que conforme al Proyecto de Ley se ha eliminado la posibilidad de presentar recursos de apelación en caso de que el INAPI rechace una solicitud de patente en la que no se ha presentado oposición. En efecto, el artículo citado establece que "Procederá el recurso de apelación en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas e interlocutorias dictadas por el Director de Signos Distintivos o el Director de Patentes, según sea el caso, en los procedimientos contenciosos. Igualmente dicho recurso procederá en contra de la resolución dictada por el Director Nacional que rechace el recurso de reclamación." En este sentido, es importante tener presente que el recurso de reclamación, tratado en el artículo 289 sólo se refiere al caso de los Signos distintivos, excluyendo a las patentes de invención. Consecuentemente, el proyecto descarta la posibilidad de apelar en caso de que el Instituto rechace una solicitud de patentes por el incumpliendo de requisitos de patentabilidad, cuestión que nos parece inaceptable.

En **sesión de 28 de agosto** la Comisión tomó conocimiento de una indicación al proyecto de Su Excelencia el Presidente de la República del siguiente tenor:

"En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

1) Para sustituirlo por el siguiente texto:

"Artículo Décimo Transitorio: Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en los artículos transitorios precedentes, deróganse la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, con excepción de lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título I y la ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.".

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

2) Agrégase el siguiente artículo décimo tercero transitorio, nuevo:

"Artículo Décimo Tercero Transitorio: Facúltase al Presidente de la República para que, a través de un decreto con fuerza de ley, refunda, coordine y sistematice esta ley con las normas no derogadas de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.".

El señor Presidente señaló que, con esta indicación, el Ejecutivo cumple con lo solicitado por la Comisión en orden a llenar un vacío que afecta al proyecto, pues deroga la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, cuyo Párrafo 3º del Título I creó y reguló el Tribunal de Propiedad Industrial, pero no lo repone en la nueva institucionalidad. Recordó que tal circunstancia hizo que la Excelentísima Corte Suprema omitiera de informar el proyecto.

Luego dispuso agregar la indicación a los demás antecedentes del proyecto para que sea considerado en su oportunidad.

Continuando con la ronda de audiencias, la Comisión recibió a la **Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI),** representada por su Vicepresidente, señor Marcos Morales Andrade, y por los Directores señores Santiago Ortúzar Decombe, Cristián Mir Balmaceda y Cristóbal Porzio Honorato.

El señor Morales hizo una exposición y acompañó minuta, en los siguientes términos:

I.- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY.

1. Limitación injustificada de recursos administrativos.

El inciso tercero del artículo 27 dispone que contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional, Director de Signos Distintivos y el Director de Patentes que sean apelables ante el Tribunal, no procederán los recursos administrativos de la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Los procedimientos de registro de derechos de propiedad industrial son procedimientos administrativos que en la actualidad se rigen supletoriamente por la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos.

Esta disposición pretende terminar con dicho régimen, y resulta contraria a los demás procedimientos administrativos establecidos en leyes especiales. Entendemos que su finalidad implícita e inmediata es privilegiar la utilización del recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Sin embargo, para tal propósito bastaría que la norma únicamente suprima los recursos de reposición y jerárquico, que son recursos administrativos ordinarios, análogos a la apelación especial establecida en el sistema administrativo de propiedad industrial.

Sin embargo, no es razonable ni saludable suprimir los demás recursos establecidos en la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en particular, los recursos de invalidación y revisión (artículos 53 y 60 de dicha ley), que son recursos extraordinarios, requieren causales específicas y graves, y sus plazos de interposición son más extensos. Adicionalmente, los supuestos de hecho que permiten la interposición de tales recursos administrativos extraordinarios no son alcanzados —ni en términos jurídicos ni prácticos- por el recurso de apelación especial del sistema administrativo de propiedad industrial, cuyo plazo de interposición es de sólo quince días.

En respuesta a preguntas y observaciones de los **Honorables Senadores señores Novoa y Zaldívar**, el señor Morales indicó que actualmente la ley establece un procedimiento especial en materia de recursos administrativos, y supletoriamente se aplica el derecho administrativo común establecido en la ley de bases de los procedimientos administrativos. El señalado procedimiento administrativo especial termina en una resolución definitiva recurrible ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Lo anteriormente señalado rige actualmente y también está considerado en el proyecto en debate, con una pequeña diferencia en un punto específico en materia de signo distintivo o patente.

Criticó la no procedencia de los recursos establecidos en la ley de bases de los procedimientos administrativos, en contra de las resoluciones dictadas por el Director Nacional. Agregó que, está de acuerdo en dejar fuera estos casos, el recurso de reposición , pero no es razonable ni conveniente dejar fuera la posibilidad de recurrir de invalidación o revisión ante la misma autoridad administrativa, en aplicación de las normas generales. El derecho de propiedad industrial no tiene ninguna característica especial para que no se apliquen ambos recursos.

Por lo anterior, sugiere suprimir el citado inciso tercero del artículo 27.

2. Resoluciones administrativas dictadas en procedimientos de renovación y de anotación marginal debieran siempre ser susceptibles de recursos.

El artículo 289 del proyecto dispone que procederá la reclamación en contra de todas las resoluciones definitivas administrativas que rechacen o declaren abandonada una solicitud de registro de signo distintivo, la cual se podrá presentar ante el Director Nacional dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de su notificación. Habiéndose interpuesto este recurso no procederá presentar recurso de reposición ante el Director de Signos Distintivos.

El precepto transcrito limita la posibilidad de recurrir ante el Director Nacional de INAPI, contra las resoluciones dictadas por el Director de Marcas o Patentes, según corresponda, cuando éstos declaran el abandono de una solicitud de anotación o renovación, alterándose así todo el sistema común de derecho administrativo, sin dar solución jurídica a la eventualidad del error administrativo.

En el caso del procedimiento de renovación de registro de marca el problema es doblemente grave, ya que además está envuelto un derecho de propiedad garantizado constitucionalmente

(artículo 19 N°s. 24 y 25 CPR) que es privado o extinguido por la autoridad administrativa sin posibilidad de recurrir dentro del sistema.

El **Honorable Senador señor Novoa** manifestó que esta observación será considerada durante la discusión en particular, una vez que el proyecto haya sido aprobado en general por la Sala.

3**. Laguna legal en relación al Tribunal de Propiedad Industrial.**

El proyecto de ley en análisis no contiene regulación alguna sobre el Tribunal de Propiedad Industrial (segunda instancia), ni en sus funciones ni orgánicamente, a diferencia de la ley 19.039 en vigor. La eventual aprobación de este proyecto de ley requiere en consecuencia la incorporación de dicha regulación o la aprobación coetánea de un proyecto de ley especifico al efecto. Señaló que actualmente existe un borrador de proyecto de ley orgánica del referido Tribunal de Propiedad Industrial en estudio ante el Ministerio de Economía.

Respecto a esta inquietud, **el Honorable Senador señor Novoa** informó de la presentación por parte de Su Excelencia el Presidente de la República de una indicación por medio de la cual la derogación de la ley N° 19.039 deja fuera al Párrafo Tercero del Título I, sobre Tribunal de Propiedad Industrial. En consecuencia, se mantendría el Tribunal actual y tal como está establecido en la ley actualmente vigente.

II.- EN RELACIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES

4. Disminución de la protección a las marcas notorias en el extranjero.

El artículo 41 del proyecto, sobre prohibiciones relativas, y particularmente la letra f), dispone que no podrán registrarse como marcas aquellas que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca que sea notoriamente conocida en Chile en el sector pertinente del público, esté registrada o no, cualquiera sean los productos o servicios para los cuales la marca se solicite, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, cuando cause un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.

La ley N° 19.039 en vigor consagra expresamente en su artículo 20 letra g) la prohibición de registro de marca cuando ésta es igual o semejante a otra marca notoria registrada en el extranjero. Dicha disposición tiene por objeto evitar la llamada "piratería" de marcas por parte de terceros conocedores de marcas extranjeras famosas, que aprovechan de registrarlas en Chile antes de que lo hagan sus legítimos titulares, muchas veces con propósitos de especulación o de competencia desleal. La práctica demuestra que las marcas efectivamente notorias son posteriormente registradas en nuestro país por sus titulares en el corto plazo.

El texto de la ley N° 19.039 en esta materia es el siguiente:

"Art. 20.- No podrán registrarse como marcas:
....
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 o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente de/público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.".

Sin embargo, el proyecto de ley suprime dicha prohibición de registro y la reduce a las marcas notorias en Chile.

En consecuencia, ACHIPI propone mantener la norma actual o bien que se adecue la disposición del proyecto de ley de manera de proteger efectivamente las marcas notorias, sea que dicha notoriedad se presente en Chile o en el extranjero. De este modo, será posible rescatar una herramienta legal hoy existente que permite impedir eficazmente ex ante la piratería de marcas. Lo contrario implicaría un retroceso de orden normativo y de sana competencia comercial.

Sobre esta materia, el **Honorable Senador señor Tuma** se mostró partidario de proteger aquella marca que es notoriamente conocida en el extranjero, y evitar de este modo que algún pirata la registre en Chile.

Sin embargo, desde otro ángulo, no corresponde sobre proteger una marca no registrada en nuestro país. En su parecer, una marca notoriamente conocida en el extranjero que quiere protegerse debe inscribirse en Chile. No le parece adecuado fomentar que las marcas extranjeras asuman que el Estado de Chile las va a proteger en circunstancias que la legislación obliga a los chilenos a proteger sus marcas inscribiéndolas.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, propone que el Estado mantenga la proyección a la marca notoriamente conocida en el extranjero pero en la medida que sea debidamente inscrita en nuestro país.

Por su parte, el **Honorable Senador señor Zaldívar** indicó que en esta materia es muy importante tener presente el principio de reciprocidad desde el extranjero. En tal sentido, coincide que no debe haber distinción entre Chile o en otro país. Si acotamos la protección a marcas notorias chilenas podría suceder que desde el extranjero estas marcas sean discriminadas.

5. Caducidad de marca por falta de uso no debiera declararse únicamente por vía jurisdiccional.

El artículo 62 del proyecto de ley, sobre requisito de uso, dispone que si transcurridos 5 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, para distinguir uno o más de los productos y servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. No podrá alegarse la caducidad, si se está usando la marca o se ha reanudado el uso de la marca al momento de ejercer la acción pertinente.

En la normativa actual el uso de la marca no es obligatorio. Mediante el proyecto de ley en comento, se introduce la caducidad de la marca por falta de uso, institución jurídica saludable que tiene por objeto evitar registros marcarios de papel que constituyen obstáculos al comercio y a la competencia. Sin embargo, el proyecto de ley entrega la iniciativa de obtener la declaración de caducidad únicamente a terceros demandantes (ejemplo: solicitantes o usuarios de marcas meramente similares), quienes deben necesariamente iniciar y tramitar un “Juicio de caducidad", con altos costos asociados a ello, considerando además el sistema de doble instancia y la casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema.

En definitiva, sólo los agentes económicos que cuenten con recursos suficientes podrán hacer uso de esta facultad, mientras que para el resto el nuevo sistema será letra muerta. Proponemos, en consecuencia, evitar la proliferación de juicios, de manera que el uso de la marca efectivamente sea en beneficio para la sociedad en términos realistas y no teóricos, entregando al titular marcario la carga de declarar o acreditar el uso de su marca ante la autoridad administrativa.

Para tal efecto, la propuesta de ACHIPI es introducir en el proyecto de ley dos hitos en que el uso de la marca debe ser acreditado por el propio titular, a saber:

a. Declaración de uso durante la vigencia de la marca: Puesto que la marca tiene una duración de 10 años, proponemos que dicha declaración —que puede ser con o sin pruebas— se deba realizar a más tardar a los cinco años de vigencia del registro. El trámite respectivo debiera materializarse en un procedimiento administrativo.

b. Declaración de uso al momento de presentar la solicitud de renovación: Se trataría de una exigencia específica dentro del procedimiento administrativo de renovación.

Lo anterior, por cierto, es sin perjuicio de mantener la alternativa de la iniciación de un juicio de caducidad por parte de terceros interesados.

6. Observaciones de fondo emitidas por la autoridad administrativa al inicio del Procedimiento constituyen obstáculo a su celeridad.

El artículo 99 del proyecto de ley, relativo al examen de forma y fondo de una solicitud, dispone que, ingresada la solicitud al Instituto la Dirección de Signos Distintivos este deberá verificar que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación y deberá hacer un análisis de fondo de la solicitud, indicando si existen causales absolutas o relativas para el rechazo de oficio de la petición.

Hasta antes de la reforma introducida por la ley N° 19.996 en el año 2005 a la ley N° 19.039 de propiedad industrial en vigor, el examen inicial a las solicitudes de registro de marcas incluía tanto los aspectos formales como sustantivos (análogo al sistema contenido en el proyecto de ley en análisis).

Quienes han tenido experiencia durante décadas en los procesos de propiedad industrial bien saben que en la práctica dicho sistema provocaba un verdadero "cuello de botella" al inicio del procedimiento administrativo, pues el examen sustantivo (de fondo) ciertamente toma más tiempo a la Administración y es sin duda el más importante. En 2005 dicho sistema fue reemplazado por un examen de forma al inicio del procedimiento y otro examen de fondo posterior a la publicación de la solicitud en el Diario oficial. Dicho sistema (actual) ha demostrado un buen funcionamiento, dándole rapidez a la resolución de las solicitudes, por lo cual el sistema contenido en el proyecto de ley implica un franco retroceso.

En consecuencia, recomienda mantener el sistema actual, esto es, un examen de forma al inicio del procedimiento y otro examen de fondo posterior a la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, todo ello en beneficio de la expedición de los procedimientos administrativos, buena imagen nacional e internacional del sistema y reconocimiento a la experiencia empírica comprobada.

7. Nuevo procedimiento administrativo de patente mantiene el "doble examen" de las solicitudes (perito externo y examinador interno de INAPI).

En la práctica actual de los procedimientos de patentes existe un "doble examen" de las solicitudes, primero por un perito externo y posteriormente por un examinador interno de INAPI. La práctica de décadas ha demostrado que usualmente las opiniones de uno y otro difieren, lo cual no sólo refleja una incoherencia hacia fuera del sistema, sino que produce dilación en el procedimiento de patente y falta de certeza jurídica durante la tramitación respectiva.

Lamentablemente, dicha práctica es consagrada normativamente en el proyecto de ley en comento (Artículos 165 y 170 del proyecto). Los problemas antes reseñados se solucionan si el examen de las solicitudes se realiza una sola vez por parte de los examinadores de INAPI, que son funcionarios públicos permanentemente capacitados para ello, quienes, además, realizan hoy en día dichas funciones.

En relación a este punto, **el Honorable Senador señor Tuma** hizo presente que el perito de INAPI no necesariamente será asertivo en su análisis. Consultó sobre el modo como se aplica el principio de transparencia, en el sentido de si ante una situación dada cabe la reclamación ante la autoridad administrativa o se recurre directamente ante el juez competente, como ocurre en las tasaciones.

En respuesta a su inquietud, **el señor Ortúzar** indicó que actualmente el sistema funciona sobre la base de dos informes que emite el perito externo. El primer informe es respondido por el solicitante, y luego el perito emite un segundo informe. Luego todos los antecedentes pasan al examinador interno de INAPI, el que emite una resolución apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial. El solicitante puede, asimismo, recurrir en su oportunidad de casación ante la Corte Suprema.

Hizo notar que puede ocurrir que el informe del perito señale algo completamente distinto a lo que señala el examinador de INAPI, sin que ello signifique que uno de los dos esté equivocado, sino que simplemente reflejan dos visiones distintas. Por lo anterior,

reiteró que lo que solicita es que este se unifique, en el sentido que sea una sola opinión, en este caso la de INAPI.

Por su parte, el señor Director de INAPI señaló que es correcto lo señalado por los representantes de ACHIPI, toda vez que Chile tiene un sistema dual de examen que considera examinadores internos y externos, a los cuales se los denomina peritos. Es un sistema sui generis, único en el mundo. Agregó que algunas oficinas externalizan el examen de ciertas solicitudes de patentes, como ocurre en los Estados Unidos de América, que externaliza tales exámenes hacia la oficina coreana.

Reconoció ser partidario de solucionar el problema planteado, lo que, en su parecer, es posible sin modificación legal alguna. Lo que no es posible hacer es suprimir a los peritos, que actualmente son 80, número que sería incrementado en un 7%. Indicó que actualmente INAPI cuenta con solo 25 examinadores que no son capaces de hacerse cargo de procesar cerca de 4000 solicitudes de patentes al año, que irán en aumento en la misma tendencia observada en los últimos años, lo que exigirá un gasto enorme de recursos fiscales.

No obstante lo anteriormente señalado, indicó que el sistema actual tiene beneficios, como por ejemplo, que es el solicitante el que paga los honorarios al perito, cifra que asciende a $500.000 o $ 600.000, por medio de INAPI.

Quizás un modo de evitar el doble examen sería que los examinadores de INAPI pasen a ser supervisores o revisores aleatorios de los que hace un perito, con un examen exhaustivo. De este modo no se produciría un segundo examen del perito y luego un tercer examen del experto de INAPI. Da cuenta que lo anterior es injusto con el solicitante, especialmente cuando ha transcurrido demasiado tiempo entre el primer y segundo examen.

Lo que no ve posible es incrementar el cuerpo de examinadores de INAPI de los actuales 25 a 120.

En suma, la solución para el punto en debate es hacer lo mismo que hacen otras oficinas de propiedad intelectual, que consiste incrementar el cuerpo de examinadores.

El **señor Ortúzar** señaló no estar de acuerdo con el señor Director de INAPI en cuanto a que no es necesaria una modificación legal para terminar con el doble examen.

Indicó que el mejor escenario posible sería que todos los examinadores sean de INAPI, pero entiende que hay razones presupuestarias y de personal que no lo permiten. Como lo anterior no es posible, su llamado es a legislar para evitar el doble examen.

Por su parte, **el Honorable Senador señor Zaldívar** indicó que dado lo planteado es necesario encontrar un modo de solucionar el problema en la misma ley. Se manifestó contrario a que esta materia quede entregada a la autoridad administrativa.

Agregó que si hay consenso en que el doble examen es algo negativo, lo lógico es modificar el sistema y adoptar uno basado en un solo examen, ya sea hecho con peritos de INAPI; con peritos externos; o con una lista de peritos a la cual se pueda recurrir en forma aleatoria. Esto es lo que corresponde decidir.

8. **Solicitudes de protección suplementaria no deben ser resueltas por el mismo órgano que provocó la demora injustificada (juez y parte).**

El artículo 202 del proyecto, dispone que la solicitud de protección suplementaria deberá presentarse ante el Director Nacional, quien ordenará que se publique en la Gaceta un extracto de ésta dentro de 10 días contados a partir de su interposición.

En la ley N° 19.039, la competencia para conocer y resolver las solicitudes de protección suplementaria por demoras injustificadas provocadas por INAPI en la tramitación de solicitudes de patentes corresponde a un órgano jurisdiccional independiente: el Tribunal de Propiedad Industrial. Así lo dispone la ley en vigor:

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

Sin embargo, el proyecto de ley termina con dicha independencia de los órganos involucrados y entrega al propio INAPI la referida competencia. Ciertamente no resulta recomendable que el mismo órgano que incurrió en las demoras administrativas sea quien resuelva si éstas han sido o no injustificadas, puesto que tal declaración implica a la vez necesariamente el reconocimiento de faltas o errores administrativos.

En consecuencia, ACHIPI propone la mantención del sistema actual, que ha demostrado operar de manera más que satisfactoria en la práctica y en plazos mucho más breves que los tarda INAPI en resolver procesos contenciosos.

_____

Antes de finalizar la exposición de los representantes de ACHIPI, **el señor Porzio** manifestó su preocupación por el Tratado TPP[2], en el cual trabaja actualmente el Ejecutivo. Indicó que Chile ha hecho un gran esfuerzo en las últimas décadas para contar con una institucionalidad moderna en materia de propiedad industrial y le preocupa que ese trabajo haya sido en vano, si se opta por entregar gran parte de la jurisdicción en esta materia a órganos extranjeros. Manifestó que existen fuertes rumores en ese sentido.

En otras palabras, hizo un llamado a tener en consideración que paralelamente al análisis del presente proyecto de ley en el Congreso Nacional, se discute en el Ejecutivo el señalado Tratado.

El **Honorable Senador señor Novoa** hizo presente que, de firmarse el referido Tratado, se requiere de la aprobación del Congreso Nacional.

———————

[2] Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica – o TPP por sus siglas en inglés

Luego, la Comisión recibió a la **Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA),** representada por su Director, señor Enrique Cavallone, y los asesores señores Rodrigo Cabello y Jaime Palma, quienes realizaron la siguiente presentación:

ESCENARIO ACTUAL PATENTES FARMACÉUTICAS EN CHILE

Una patente de invención constituye un privilegio de uso exclusivo y representa un “monopolio” para su dueño. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) otorga las patentes de invención en nuestro país. En el caso de medicamentos patentados, no existen genéricos alternativos hasta que vence la patente, cuyo periodo de vigencia es de 20 años. Anualmente se presentan ante el INAPI más de 1000 patentes de medicamentos, lo que representa más del 30% del total.

Ello ocurre, a pesar que no más 20 nuevas moléculas, es decir, el principio activo de un medicamento, se inventan cada año en el mundo.

Agregó que se solicita una gran cantidad de pseudopatentes sin novedad y nivel inventivo: “Nuevas” formulaciones, formas cristalinas, isómeros ópticos, métodos de tratamientos, sobre moléculas antiguas.

Sobre el 90 % de las patentes son presentadas por empresas transnacionales farmacéuticas. ASILFA desarrolla vigilancia sobre este tipo de patentes y presenta oposiciones. En los últimos 3 años, más del 75% de las oposiciones de ASILFA han sido acogidas por el INAPI, rechazando las patentes extranjeras. En total, más de 500 patentes de medicamentos han sido negadas por las oposiciones interpuestas por ASILFA.

Asimismo, más de 800 peticiones de patentes de medicamentos con oposiciones, han desistido o abandonado su trámite, para evitar precedentes jurídicos por fallos emitidos. El conjunto de patentes rechazadas, desistidas y abandonadas (más de 1300), ha evitado la constitución de privilegios monopólicos y ha permitido mayor competencia en base a la comercialización de medicamentos genéricos de bajo costo.

En consecuencia, el ejercicio de oposiciones y nulidades a patentes es importante mantenerlo y estimularlo para evitar la concesión de pseudopatentes. Muchos de los cambios planteados en el proyecto permiten facilitar la aprobación de este tipo de pseudopatentes, haciendo más difícil la posibilidad de oponerse y estableciendo disposiciones que desestimulan el ejercicio de este tipo de recursos, como los que se indican a continuación.

MODIFICACIONES OBSERVADAS

-Cambios en publicación y oposiciones:

El proyecto modifica la etapa de presentación de oposiciones, hasta después de emitido el informe pericial y se acorta el periodo para ejercer dicho recurso. Obliga a enfrentar tanto al solicitante y al perito. Así, sugiere modificar el artículo 166 propuesto, eliminando de éste la frase “Todo tercero interesado podrá oponerse a la solicitud dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación”; para incluirla en el artículo 157, pero sustituyendo la expresión “30 días” por “45 días”.

-Oposiciones temerarias:

El proyecto permite calificar de “temerarias” a oposiciones, nulidades, caducidades y usurpaciones. Impone una multa de hasta 20 UTM, más de $ 800.000.- actuales, en el caso de calificarse de “temerarias”. Esto puede limitar o desincentivar el libre derecho a interponer oposiciones-

Por lo anteriormente expuesto, sugiere eliminar el artículo 20 del proyecto y modificar aquellos artículos que hagan referencia al tema de recursos que puedan ser calificados de “temerarios”.

-Aplicación de costas:

El proyecto plantea la posibilidad de condenar en costas, en los casos de oposiciones, nulidades, caducidades y usurpaciones. Encarece y desestimula el trámite de estos recursos.

Sugiere eliminar el artículo 30 propuesto en el proyecto de ley.

-Oposición de patentes:

Además de enfrentar una presentación poco novedosa del solicitante de una patente, se obliga a refutar el informe pericial.

Sugiere eliminar del artículo 173 toda mención al informe pericial, ya que -como se ha planteado antes- sería más adecuada la oposición a patentes después de la publicación del extracto y no posterior a la emisión del informe pericial.

-Eliminación de dolo:

El proyecto elimina la obligación a los dueños de las patentes de probar la existencia de dolo en el caso de infracciones. Sugiere reponer el término “maliciosamente” en las letras a) de los artículos 303, 306, 308, 309, 310 y 311, manteniendo la situación actualmente existente en la ley N° 19.039.

-Penas de reclusión:

El proyecto incluye sanciones de penas de reclusión, por primera vez en la historia de la Propiedad Industrial en Chile. Iguales sanciones se imponen a empleados que divulguen secretos empresariales. Se estima que puede ser una sanción excesiva.

Por lo anterior, sugiere eliminar de los artículos 304, 307 y 312 las penas de reclusión que en dichas normas se proponen, manteniendo las sanciones de tipo económico, como multas e indemnizaciones.

-Mención de indicaciones de registro:

Elimina como obligación a los dueños de privilegios de identificarlos como inscritos, afectando la transparencia. Se acepta el ejercicio de acciones penales y/o civiles, aun cuando el dueño del privilegio no informe de la condición de inscripción de éste.

Sugiere modificar el artículo 315 propuesto, cambiando la expresión “podrá” por “deberá” y agregar que si dicha condición no se cumple no se verá afectada la validez de los privilegios, pero el titular no puede ejercer las acciones civiles y penales que la normativa le asegura.

- Inversión de carga de la prueba

Esta norma establecida en los Acuerdos ADPIC[3] de la Organización Mundial de Comercio, cambia un principio fundamental en el ordenamiento jurídico chileno, cual es, el de la presunción de inocencia. La ley actual contempla una aplicación acotada de esta excepción, en consideración a que Chile debió aceptar esta materia como parte de dicho Tratado. La redacción propuesta facilita y amplía la aplicación de esta excepción.

Sugiere cambiar el Artículo 324 del proyecto presentado por el artículo 31 bis incluido en la ley N° 19.039.

---

[3] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), también conocido por su sigla en inglés “TRIPS”.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Los cambios antes observados que se proponen en el proyecto van a generar un desequilibrio en favor de los titulares de privilegios industriales, en desmedro de la sociedad como un todo, especialmente en cuanto a materias como patentes de invención, en que más del 90% de las patentes pertenecen a titulares de transnacionales extranjeras.

Esta materia es aún más seria en el ámbito de las denominadas patentes farmacéuticas o de medicamentos, en que se verá afectado el acceso de la población a medicamentos genéricos de menor precio, al facilitar el establecimiento de monopolios débiles y poco novedosos.

Antes de finalizar indicó que, más allá de las observaciones antes mencionadas, ASILFA considera que el proyecto de ley está muy bien estructurado y representa una mejora sustancial en el ordenamiento jurídico de patentes.

———————————

Luego, el señor Presidente de la Comisión, **Honorable Senador señor Novoa,** hizo notar que se han presentado observaciones a puntos muy específicos de la ley, las que serán consideradas durante la discusión particular del proyecto. Agradeció la presentación realizada e indicó que permitirá realizar un debate bastante acotado.

Por su parte, el **Honorable Senador señor Zaldívar** manifestó su preocupación en cuanto al precio de los medicamentos en Chile, el que, según informaciones de distintas fuentes, es superior que el precio que tienen en los países limítrofes, en porcentajes muy importantes. Sobre el punto planteo si este mayor valor respondería a que nuestro país otorga más privilegios a los laboratorios que los países vecinos.

El señor Cabello, de ASILFA, indicó que el promedio de los precios de los medicamentos en Chile es uno de los más bajos de Latinoamérica. Explicó que, en ciertos casos, ocurre que un medicamento está protegido por patente en nuestro país, y no, por ejemplo, en Argentina. Lo anterior pues Chile aprobó la ley que reconoce patentes en medicamentos el año 1991, y, por ejemplo, Argentina, comenzó a reconocer las patentes de medicamentos con posterioridad a la suscripción del Acuerdo TRIPS.

Es decir, la diferencia en el valor de los medicamentos en Chile en relación al que tienen los mismos en los países vecinos obedece, en lo fundamental, a que nuestro país lleva más tiempo reconociendo la patentes en medicamentos. desde al año 1991, mientras que Argentina adhirió el año 2000. Luego, todas las drogas patentadas en Chile entre 1991 y el año 2000, en Argentina están liberalizadas y, por tanto, son de dominio público, por lo que pueden haber genéricos.

Reiteró que el peso de una patente es muy fuerte, y obviamente uno de los efectos es limitar la producción de un genérico y de contar, de este modo, con mayores alternativas dentro de la oferta de medicamentos.

Si bien el promedio de los precios de los medicamentos en Chile es uno de los más bajos de Latinoamérica, reconoció que existen casos específicos en que no es así, como, por ejemplo, en el caso de productos patentados en nuestro país pero liberados en otros países. Agregó que, en tales casos el mayor valor se debe, además, a que el producto puede ser único y no tener competencia.

El Honorable Senador señor Zaldívar, señaló que lo expuesto le permite concluir que, efectivamente, la causa de la diferencia en el valor de determinados medicamentos es la protección y el privilegio que le otorga la patente.

Sobre la materia, el **Honorable Senador señor Tuma** consideró que en vista al problema generado, Chile no debió anticiparse a los demás países vecinos en relación a la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o *"TRIPS"*), porque todo país debe beneficiar a sus nacionales.

Teniendo presente lo anterior, consultó sobre las ventajas para Chile y los chilenos en materia de medicamentos haber firmado anticipadamente el Acuerdo ADPIC.

Sobre tal inquietud, el señor Santa Cruz señaló que siendo miembro de la OMC no hay opción en cuanto adoptar el sistema de patentes o no hacerlo. Lo que ocurrió es que otros países adoptaron la protección a las patentes farmacéuticas después que Chile.

Finalmente, la Comisión recibió a **la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF)**, representada por su Vicepresidente, el señor Jean Jacques Duhart; por el integrante de la Cámara de Innovación, señor Juan Pablo Egaña, y por la asesora, señora Constanza Sapag.

En relación a la visión de la CIF sobre el proyecto, el señor Duhart indicó que, en general, la iniciativa no innova mayormente en el tratamiento de las instituciones que regulan las patentes de invención y la protección de datos, respecto de la ley actual.

Agregó que centran sus observaciones en 2 puntos principales del proyecto, los que consideran deficitarios:

a) Protección de Datos (*data exclusivity*).

El proyecto en discusión no introduce cambios significativos en materia de protección de datos exclusivos (Artículos 274 a 276 sobre información no divulgada y secretos empresariales), respecto de la ley actual.

Estiman necesario perfeccionar el proyecto en discusión en materia de protección de datos exclusivos generados en la investigación pre-clínica y clínica, para evitar la competencia desleal (comportamiento de 'polizón' o *free-rider*), en 2 direcciones:

-Cambio de la base o criterio de protección: Debe cambiarse la base (o criterio) para proteger estos datos, desde su carácter no divulgado (como lo establece nuestra actual ley de PI) por el nivel considerable de esfuerzo necesario para generar dichos datos.

Ello principalmente ya que el considerable nivel de esfuerzo necesario para generar dichos datos se ajusta mejor a los procesos de I+D y de investigación clínica (generación de conocimiento nuevo, no evidente); y porque la base o el criterio de no divulgado (undisclosed) es muy vulnerable en la actualidad y va en retroceso, en particular en el ámbito de la biomedicina, dado que las autoridades regulatorias exigen entregar esta información como parte de los procesos de registro sanitario y por ley de transparencia. Lo mismo respecto en procesos de patentamiento en diversos países. También es necesario para armonizarlo con el criterio establecido en el artículo 39 N° 3 de TRIPS suscrito por Chile.

-Extender la protección a productos nuevos que no emplean una nueva entidad química.

Debe ser protegido contra todo uso comercial desleal, incluyan o no un nuevo/registrado ente químico, por 5 y 3 años, respectivamente, desde fecha del registro sanitario. La normativa actual

lo hace únicamente para nuevos productos farmacéuticos que emplean entes químicos nuevos, no registrados.

b) Protección suplementaria (extensiones de patentes). Se reformula una institución ya contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, artículo 53 bis 1-5, y que ha operado correctamente (Decenas de concesiones sin reclamos ulteriores de terceras partes).

ASPECTOS MÁS INCONVENIENTES DEL PROYECTO

En su parecer, los aspectos más inconvenientes del proyecto son los siguientes:

-INAPI pasa a ser juez y parte, definiendo si demoró o no injustificadamente la tramitación de la patente.

-Contempla varias etapas procesales adicionales, publicación de la solicitud de Protección Suplementaria, posibilidad de oposición, posibilidad de apelación de la decisión de INAPI. Todas instancias procesales supuestamente destinadas a minimizar los riesgos para el interés común, riesgos que sin embargo no encuentran correlato en la realidad de la institución desde que se instauró en el 2007.

-Es dable esperar que las solicitudes de Protección Suplementaria bajo este nuevo procedimiento tarden mucho más en concederse y que congestionen aún más el trabajo de INAPI y el TPI.

-Deficiente técnica legislativa: los dos tipos de Protección Suplementaria que existen, para compensar demoras por tramitación de la patente ante INAPI; y por demoras en la tramitación del registro sanitario del producto patentado ante el ISP, quedan sujetas a un régimen distinto.

-Demoras ante INAPI, artículo 202 del proyecto: publicación de solicitud, posibilidad de oposición de terceros, tramitación ante INAPI, decisión apelable ante el TPI, y decisión del TPI casable para ante Corte Suprema.

-Demoras ante ISP, artículo 200 del proyecto: tramitación ante TPI, sin oposiciones, sentencia del TPI se dicta en única instancia.

_____

En esta sesión Su Excelencia el Presidente de la República presentó la siguiente indicación al proyecto:

"AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

1) Para sustituirlo por el siguiente texto:

"Artículo Décimo Transitorio: Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en los artículos transitorios precedentes, deróganse la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, con excepción de lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título I y la ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.".

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

2) Agrégase el siguiente artículo décimo tercero transitorio, nuevo:

"Artículo Décimo Tercero Transitorio: Facúltase al Presidente de la República para que, a través de un decreto con fuerza de ley, refunda, coordine y sistematice esta ley con las normas no derogadas de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.".

Los Honorables Senadores presentes estimaron que la indicación subsana el vacío que presentaba el proyecto, en cuanto al Tribunal de Propiedad Industrial, dejando vigente la normativa actual sobre la materia.

A continuación el señor Presidente de la Comisión, **Honorable Senador señor** Novoa puso en votación el proyecto en general y particular, con ocasión del primer informe.

--En votación, el proyecto es aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín. (Unanimidad. 4X0).

Con la misma votación fue aprobada la indicación presentada al proyecto por Su Excelencia el Presidente de la República, anteriormente transcrita.

_____

MODIFICACIONES

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

- Sustituirlo por el siguiente texto:

"Artículo Décimo Transitorio: Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en los artículos transitorios precedentes, deróganse la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, con excepción de lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título I y la ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial**.".(Indicación de Su Excelencia el Presidente de la República) (Unanimidad. 4X0).**

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

- Incorporar el siguiente artículo décimo tercero transitorio, nuevo:

"Artículo Décimo Tercero Transitorio: Facúltase al Presidente de la República para que, a través de un decreto con fuerza de ley, refunda, coordine y sistematice esta ley con las normas no derogadas de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.". **(Indicación de Su Excelencia el Presidente de la República) (Unanimidad. 4X0).**

TEXTO DEL PROYECTO

Se inserta a continuación el texto del proyecto cuya aprobación general proponemos:

"CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
De las Normas Generales

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por la presente ley.

Los derechos de propiedad industrial comprenden las marcas, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y otros títulos de protección que esta ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley determina las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada y la violación de los secretos empresariales.

Artículo 2°.- Adquisición del derecho de propiedad industrial. Toda persona podrá gozar de los derechos de propiedad industrial garantizados por la Constitución Política, siempre que ellos sean obtenidos o establecidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Las solicitudes que tengan por objeto estos derechos pueden tramitarse personalmente o mediante apoderado. Las personas domiciliadas en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante con domicilio en Chile.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando tanto los recursos genéticos como los conocimientos tradicionales relacionados o no a tales recursos. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial estará supeditado a que el material obtenido de los recursos genéticos, o el conocimiento tradicional vinculado o no a tales recursos, haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3°.- Vigencia de derechos. Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a esta ley sean objeto de registro, adquirirán vigencia a partir de la fecha del registro correspondiente.

La fecha del registro será aquella en que se acredite el pago de las tasas requeridas por esta ley.

Con todo, lo anterior no obsta los derechos que corresponden al interesado mientras esté pendiente la tramitación de su solicitud, así como los demás derechos establecidos en esta ley.

Artículo 4°.- Alcance territorial. Los registros de derechos de propiedad industrial tendrán validez en todo el territorio nacional.

Artículo 5°.- Agotamiento de los derechos. Los derechos de propiedad industrial no confieren la facultad de impedir que terceros usen signos distintivos protegidos bajo el Capítulo II o comercialicen patentes protegidas bajo el Capítulo III de esta ley, en el territorio nacional, respecto de productos introducidos legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho, o con su consentimiento, y hayan sido adquiridos legítimamente por dicho tercero.

Artículo 6°.- Titularidad en la relación laboral. La facultad de solicitar el registro de los derechos de propiedad industrial y el ejercicio de aquellos pertenece exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio cuando la naturaleza del contrato de trabajo o la prestación del servicio recaiga en el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, salvo expresa estipulación en contrario.

El trabajador o prestador de servicios que no se encuentre obligado a realizar una función inventiva o creativa, o que estando obligado, su invención o creación excede el marco del contrato o prestación de servicio, tiene la facultad de solicitar el registro y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial que deriven de sus invenciones o creaciones, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención o creación se benefició de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizó medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecen al empleador o a quien encargó el servicio, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes o a determinar por la justicia en subsidio.

Artículo 7°.- Titularidad de las instituciones de investigación. La facultad de solicitar el respectivo registro, así como el ejercicio de los derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva o creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecen 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.

TÍTULO II
De las Normas Comunes del Procedimiento

Artículo 8°.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Título son aplicables a los procedimientos seguidos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en adelante el Instituto y, en lo que corresponda, ante el Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal.

Artículo 9°.- Competencia. La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los registros, emisión de títulos y certificados y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Instituto.

Los procedimientos contenciosos en primera instancia, así como cualquier reclamación relativa a la validez de los registros de propiedad industrial, se sustanciarán ante el Director de Signos Distintivos o Director de Patentes del Instituto, según corresponda. Sin embargo, aquellos procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad industrial serán de competencia de la justicia ordinaria.

Todas las resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante alguna de las Direcciones serán suscritas por su Director, y autorizadas por el Secretario abogado de la Dirección correspondiente.

Artículo 10.- Plazos. Los plazos de días establecidos en esta ley y su reglamento son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. Si el mes en que ha de principiar el plazo de meses o años constare de mas días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dicho meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Los plazos de días, meses y años se entenderán que han de ser completos y correrán hasta la medianoche del último día del plazo.

Artículo 11.- Solicitudes y registros conjuntos. Cuando un derecho de propiedad industrial sea solicitado o registrado a nombre de dos o más personas, o cuando una comunidad se forme con posterioridad al registro, deberá procederse conforme a las reglas siguientes, salvo acuerdo en contrario:

a) La limitación, cesión o desistimiento de una solicitud en trámite deberá hacerse por unanimidad;

b) La limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro, si fuera procedente, deberá hacerse por unanimidad;

c) La presentación de una oposición o renovación de un registro, si fuere procedente, podrá solicitarse por cualquiera de los titulares.

Artículo 12.- Poderes. Los poderes relativos a la propiedad industrial deberán constar al menos en instrumento privado, ya sea para trámites administrativos como para asuntos contenciosos.

El poder podrá otorgarse para un asunto específico o de manera general y se entenderá conferido para todo el procedimiento administrativo o juicio en que se presente, y autorizará al mandatario para tomar parte en todos los trámites e incidentes que se presenten hasta el total cumplimiento de la resolución final firme, o la ejecución completa de la sentencia definitiva en su caso. El mandatario podrá delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad.

Sin embargo, no se entenderán concedidas al mandatario, sin expresa mención, las facultades para desistirse de una solicitud, renunciar a un registro, desistirse de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

Asimismo, los poderes podrán otorgarse o autorizarse mediante documento electrónico suscrito con firma electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.799.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, para la presentación de la solicitud de un derecho de propiedad industrial basta que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, el Instituto deberá conferir un plazo de 30 días a los que tengan domicilio en Chile y de 45 días a quienes tengan domicilio en el extranjero, para acompañar el poder respectivo, contado desde la notificación de la resolución que ordene acompañarlo. Vencidos estos plazos, el Director respectivo declarará, de oficio, abandonada la solicitud.

Artículo 13.- Registro de poderes. El Instituto llevará un registro especial de poderes, sea en soporte físico o electrónico, en la forma que lo determine el reglamento. Para proceder al registro de poderes deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) Formulario de registro; y

b) Poder original otorgado conforme a esta ley o copia del mismo autorizada ante Notario.

El literal b) también se entenderá cumplido si se acompaña el documento electrónico en que consta con el correspondiente certificado de firma electrónica.

El Instituto dará un número de registro a cada poder.

Artículo 14.- Notificaciones. Todas las notificaciones que recaigan en procedimientos seguidos ante el Instituto, se entenderán efectuadas desde que se incluyan en un estado diario que deberá confeccionar el Secretario Abogado de la Dirección de Signos Distintivos o de Patentes, según corresponda, y serán fijadas en las oficinas del Instituto, sin perjuicio de su publicación electrónica en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Dicho estado diario constará de las menciones que se establezcan en el reglamento.

No obstante, la primera notificación a la parte demandada, en un procedimiento de nulidad y de caducidad de un registro se efectuará en la forma señalada en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En los procedimientos de nulidad y de caducidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile, esta notificación se efectuará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2°.

La notificación de la oposición y de la concesión de la solicitud de registro de patentes se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente, acompañando copia íntegra de la oposición y su proveído, o la resolución que autoriza el registro, según corresponda.

La notificación de la oposición, de la observación de fondo, observación de oficio y concesión de la solicitud de registro de signos distintivos se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente, acompañando copia de la resolución que formula la observación, copia íntegra de la oposición y su proveído, o la resolución que autoriza el registro, según corresponda.

Para efectos de lo anterior, la notificación por carta certificada se entenderá efectuada 3 días después que la carta sea depositada en el correo.

No obstante, el solicitante podrá expresar en su solicitud la voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones, incluidas aquellas a que se refieren los incisos tercero y cuarto precedentes. Para ello, el solicitante, bajo su responsabilidad, deberá indicar una o más direcciones de correo electrónico habilitadas. En estos casos, la notificación también incluirá copia de la resolución que formula la observación o copia íntegra de la oposición y su proveído, y resolución que autoriza el registro según corresponda.

Las notificaciones que realice el Tribunal se efectuarán por el estado diario que confeccionará el Secretario Abogado de dicho tribunal. Sin embargo, el Tribunal podrá establecer que tales notificaciones se efectúen también por medios electrónicos, en la forma que determine mediante auto acordado.

Con todo, la fecha y forma en que se practique la notificación deberá constar siempre en el expediente respectivo.

Artículo 15.- Gaceta de la Propiedad Industrial. Todas las publicaciones a que se refiere esta ley se efectuarán en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en adelante la Gaceta.

La Gaceta será una publicación electrónica administrada por el Instituto, de carácter permanente y cuyo acceso será gratuito, en la forma establecida en el reglamento.

El Instituto, además, podrá publicar toda información que considere de interés en relación a la propiedad industrial.

Artículo 16.- Ministros de fe. Para los efectos de los procedimientos seguidos ante el Instituto tendrán la calidad de ministros de fe:

a) Los secretarios abogados de las Direcciones de Signos Distintivos y Patentes encargados de autorizar con su firma todas las resoluciones y actos dictados en el ámbito contencioso, de certificarlas respecto de terceros, autorizar los poderes para comparecer ante la Dirección que corresponda y certificar copias de los expedientes o sus piezas.

b) Los funcionarios designados por el Director Nacional, mediante resolución, encargados de velar por la integridad y autenticidad de los actos relacionados con la administración interna del Instituto.

Artículo 17.- Solicitud. Toda solicitud de registro de un signo distintivo o patente deberá presentarse en la Dirección de Signos Distintivos o de Patentes, según corresponda, ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y el reglamento.

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el Instituto.

TÍTULO III
De las Normas Comunes a los Procedimientos Contenciosos

Artículo 18.- Comparecencia. En los procedimientos contenciosos se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N°18.120.

Artículo 19.- Agencia oficiosa. La comparecencia en juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, será admisible con tal que ofrezca garantía suficiente de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre.

El Director competente podrá aceptar la actuación, calificará la circunstancia del caso y la garantía ofrecida, y fijará un plazo de 30 días, prorrogable por una sola vez, para la ratificación del interesado.

Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer en juicio de conformidad con la ley Nº 18.120, y, en caso contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa misma ley establece.

Artículo 20.- Oposiciones temerarias. Las oposiciones deberán fundarse tanto en el hecho como en el derecho.

Las oposiciones que no cumplan con los requisitos del inciso primero se considerarán temerarias y podrán sancionarse con una multa a beneficio fiscal de hasta 20 unidades tributarias mensuales.

Esta disposición se aplicará además a las demandas de nulidad, caducidad y usurpación que no cumplan con los requisitos del inciso primero.

Artículo 21.- Causa a prueba. Si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Director competente deberá recibir

la causa a prueba por el término de 30 días, fijando en la misma resolución los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobres los cuales deberá recaer.

El término probatorio podrá prorrogarse por 30 días en casos calificados. La resolución que resuelva sobre la prórroga del término probatorio será inapelable.

Artículo 22.- Medios de prueba. En todos los procedimientos contenciosos a que se refiere esta ley, cualquiera sea la instancia en que se substancien, las partes podrán hacer uso de cualquier medio de prueba, además de los señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial.

Serán admitidas como prueba instrumental, siempre que sean acordes con el mérito del proceso, los antecedentes existentes en las bases de datos de derechos de propiedad industrial del Instituto, de oficinas nacionales de otros países y de organismos internacionales.

Asimismo, serán admitidos como prueba instrumental los documentos electrónicos suscritos con firma electrónica. En el caso de documentos electrónicos suscritos con firma electrónica certificada por una entidad no acreditada en el país, deberá procederse a la homologación del certificado de firma electrónica, de forma previa a su presentación en el proceso.

Con todo, la prueba instrumental que se rinda en el proceso deberá presentarse en idioma español, o debidamente traducida, si el Director respectivo así lo exigiere, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

Artículo 23.- Informes periciales en segunda instancia. El Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, decretará la práctica de informes periciales, en cualquier estado de la causa y aun después de su vista, cuando resulte indispensable para aclarar aquellos hechos que aún parezcan obscuros y dudosos. Asimismo, el Tribunal podrá decretarla a petición fundada de cualquiera de las partes durante la vista de la causa.

Los peritos serán nombrados por el Tribunal y remunerados por la parte que solicite el informe pericial en segunda instancia o por el apelante cuando fuese decretado de oficio. Los honorarios periciales serán fijados por el Tribunal, pero en ningún caso podrán exceder de aquel fijado por el Instituto para el informe de peritos en causas semejantes. Únicamente podrán ser peritos quienes acrediten ante el Tribunal título profesional y conocimientos especializados en propiedad industrial, relativos al área de la ciencia que informen.

En cuanto les sean aplicables, los peritos estarán sujetos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales y deberán dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y evitar todo conflicto de interés, no debiendo tener un vínculo laboral con personas naturales o jurídicas que representen intereses de solicitantes de derechos de propiedad industrial. No podrán ser peritos quienes sean inhábiles para declarar como testigos en juicio de acuerdo a los artículos 357 y 358 del Código de Procedimiento Civil.

Cada perito antes de asumir su cargo deberá jurar desempeñarlo fielmente y no tener ninguna inhabilidad contemplada en la ley.

En audiencia pública fijada para el efecto en la que se cite a las partes, el perito deberá rendir cuenta de su informe al Tribunal y contestar las preguntas que le efectúen los ministros de la causa o las partes. El perito deberá concluir su informe declarando expresamente si, según su ciencia o arte, la materia sobre la que informa cumple con los requisitos sustantivos para ser objeto de registro.

El perito participará en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz.

Artículo 24.- Sana crítica. En los procedimientos a que se refiere esta ley, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

Artículo 25.- Citación a oír sentencia. Citadas las partes a oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, con excepción del avenimiento, cesión de la solicitud, desistimiento de la demanda, designación de representante, incidentes de nulidad, solicitud de medidas cautelares, revocación del poder o aquellos que deriven del cumplimiento de medidas para mejor resolver. En el caso de signos distintivos, se admitirán además limitaciones a la cobertura de la solicitud o solicitudes divisionales.

Artículo 26.- Sentencia. Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva la de primera instancia deberán ser fundadas y contener lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.

Artículo 27.- Procedencia de recursos. No se admitirá la interposición de otros recursos que los contemplados en la presente ley.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil, en lo no previsto en la presente ley.

Contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional, Director de Signos Distintivos y el Director de Patentes que sean apelables ante el Tribunal, no procederán los recursos administrativos de la ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Artículo 28.- Suspensión del procedimiento. Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del procedimiento hasta por un plazo máximo de 90 días. Este derecho sólo podrá ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer, además, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal, estuviesen pendientes recursos. Los plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse

el escrito respectivo y continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.

Sin perjuicio de lo anterior, el Director competente podrá, de oficio y por resolución fundada, suspender la tramitación de un juicio hasta la terminación de otro juicio o solicitud pendiente.

Artículo 29.- Abandono del procedimiento. El procedimiento contencioso se entenderá abandonado cuando la parte demandante haya cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. El abandono será declarado de oficio o a petición de la parte demandada.

No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes, pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos.

Artículo 30.- Costas. En los juicios de oposición, nulidad, caducidad y usurpación se podrá condenar en costas al litigante que resulte totalmente vencido, salvo que se determine que ha tenido motivo plausible para litigar, lo que se declarará expresamente en la resolución. La tasación de las costas se realizará en conformidad a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Podrá solicitarse el cumplimiento incidental de la sentencia ante el Instituto.

Artículo 31.- Aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán en forma supletoria las normas del Código de Procedimiento Civil a los procedimientos contenciosos.

TÍTULO IV
De la Anotación

Artículo 32.- Efectos de la anotación. Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, en instrumento privado o documento electrónico suscrito con firma electrónica.

Los actos jurídicos recaídos en un derecho de propiedad industrial serán oponibles a terceros desde la anotación del extracto del acto correspondiente en el registro del derecho de que se trate. Asimismo, la transmisión por causa de muerte será oponible a terceros desde la anotación del extracto de la posesión efectiva. El extracto deberá contener las menciones indicadas en el reglamento.

Artículo 33.- Solicitud de anotación. La solicitud de anotación deberá presentarse ante la Dirección competente mediante un formulario que el Instituto pondrá a disposición del público para tal efecto y en la forma que determine el reglamento.

La solicitud de anotación de posesión efectiva o de todo acto jurídico recaído en un derecho de propiedad industrial registrado deberá acompañar el comprobante de pago de una tasa equivalente a una unidad tributaria mensual. Si la solicitud recae en la modificación o complemento de información referente al titular de un derecho registrado, o a su representante, se deberá acompañar el comprobante de pago de una tasa equivalente a un octavo de unidad tributaria mensual.

La solicitud de anotación que no acompañe el comprobante de pago de las tasas señaladas precedentemente al momento de su presentación se tendrá por no presentada.

Artículo 34.- Procedimiento de anotación. Una vez ingresada la solicitud, el Director competente examinará si ésta cumple los requisitos de forma dispuestos en este título y en el reglamento. Culminado el examen, el Director aprobará u observará la solicitud.

El Director observará la solicitud si estima que ésta no cumple las exigencias descritas precedentemente, otorgando al solicitante un plazo de 30 días para subsanarla, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que así lo ordena.

Con todo, el solicitante podrá pedir la suspensión del procedimiento hasta por 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación.

Vencidos los plazos anteriores, el Director se pronunciará sobre la solicitud, aprobándola, rechazándola o declarándola abandonada.

El Director, de oficio, podrá suspender el procedimiento de anotación hasta la total tramitación de una solicitud de anotación presentada con anterioridad respecto del mismo derecho registrado u otro que se vincule a aquél.

Serán aplicables a las resoluciones dictadas en el procedimiento de anotación, los recursos previstos en esta ley.

Las controversias producidas como consecuencia o con ocasión de una anotación se tramitarán conforme al procedimiento de nulidad de registro de marca establecido en esta ley.

Artículo 35.- Abandono de la solicitud. El Director competente declarará de oficio el abandono de la solicitud de anotación si el solicitante no respondiere las observaciones dentro del plazo legal.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueren subsanadas íntegramente en el plazo de 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento a lo requerido acarreará la declaración de abandono, pronunciada de oficio por el Director competente.

Artículo 36.- Cesiones. Para que las cesiones de solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial surtan efectos ante terceros, aquellas deberán constar en el expediente respectivo, al menos, mediante instrumento privado, o documento electrónico suscrito con firma electrónica.

Artículo 37.- Cancelación de anotación de licencias. La cancelación de una anotación de licencia procederá en los siguientes casos, a solicitud de parte:

a) Término del contrato de licencia anotado;

b) Cuando la soliciten conjuntamente el titular o licenciante y el licenciatario, sin perjuicio de las causales contenidas en el contrato;

c) Por caducidad, declaración de nulidad o cancelación del registro;

d) Por orden judicial.

CAPÍTULO II
SIGNOS DISTINTIVOS

Artículo 38.- Ámbito de aplicación. La presente ley protege los siguientes signos distintivos:

a) Marcas;

b) Nombres comerciales;

c) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen;

d) Frases de propaganda.

TÍTULO I
De las Marcas

Párrafo 1 & Disposiciones generales

Artículo 39.- Definición. Marca es todo signo o combinación de signos que sirva para distinguir en el comercio los productos o servicios de una persona respecto de los de otras.

Entre otros, tales signos podrán consistir en:

a) Palabras o combinaciones de palabras, incluidos nombres de personas, letras, números;

b) Elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, dibujos, símbolos, combinaciones de colores;

c) Sonidos;

d) Olores;

e) Las formas tridimensionales, como los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación;

f) Cualquier combinación de estos signos.

Artículo 40.- Prohibiciones absolutas. No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos de armas, las banderas u otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de garantías adoptados por un Estado, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, y las denominaciones de los servicios públicos estatales, sin la autorización de sus Jefes de Servicio;

Esta disposición se aplica igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los otros países por medio de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección;

b) Las denominaciones técnicas o científicas, tales como las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, respecto del objeto a que se refieren;

c) Aquellas idénticas o confusamente similares a la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, respecto del objeto a que se refieren;

d) Las expresiones o signos empleados para indicar la naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros elementos descriptivos de los productos o servicios;

e) Las expresiones genéricas, es decir, aquellas que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos o servicios;

f) Las que no presenten carácter distintivo;

g) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto;

h) El color de los productos, además del color en sí mismo;

i) Las que se presten para inducir a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios;

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

Artículo 41.- Prohibiciones relativas. No podrán registrarse como marcas:

a) El nombre, el seudónimo o la imagen que identifique a una persona natural cualquiera distinta del solicitante, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, son susceptibles de registrarse el nombre, seudónimo o imagen de

personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 70 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse el nombre, el seudónimo o la imagen que identifique a una persona natural cualquiera, cuando ello constituya infracción a otra causal de irregistrabilidad;

b) Un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

c) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o relacionado su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión o asociación en el público. Para estos efectos, el titular de esos signos deberá probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el territorio nacional. De igual protección gozarán los extranjeros, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en Chile de su nombre comercial no registrado;

d) Aquellas idénticas o que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras marcas registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados;

e) Aquellas idénticas o que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con una marca no registrada, pero que esté siendo real y efectivamente usada con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca solicitada sea para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados;

f) Aquellas que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca que sea notoriamente conocida en Chile en el sector pertinente del público, esté registrada o no, cualquiera sean los productos o servicios para los cuales la marca se solicite, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, cuando cause un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca;

g) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que distingue una indicación geográfica o denominación de origen registrada o reconocida en Chile;

h) Aquellas que consistan en el nombre de comunidades indígenas legalmente reconocidas o los signos utilizados para distinguir sus productos o servicios, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Artículo 42.- Marca notoriamente conocida. Para establecer que una marca es notoriamente conocida, podrán considerarse los siguientes factores, entre otros:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento del signo en el sector pertinente del público consumidor. Sin embargo, no se exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios;

b) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización del signo;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción del signo, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique el signo;

d) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro o cualquier solicitud de registro del signo, en la medida en que reflejen su utilización o reconocimiento;

e) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca.

Artículo 43.- Protección al conjunto. Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos, prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que tengan carácter genérico o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto.

Artículo 44.- Distintividad adquirida. Podrá concederse el registro de signos que no sean intrínsecamente distintivos, si éstos han adquirido distintividad por medio del uso en el comercio nacional.

Se entenderá que una marca ha adquirido distintividad por el uso cuando, desde la perspectiva del consumidor, ésta se asocia en forma exclusiva con un determinado origen empresarial.

La acreditación de la distintividad adquirida de un signo por medio de su uso se efectuará mediante factores objetivos, tales como publicidad, encuestas, antigüedad del uso, ejemplares o muestras, entre otros.

Párrafo 2 & Marcas colectivas

Artículo 45.- Definición. Marca colectiva es un signo o combinación de signos que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 46.- Titularidad. Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica podrán solicitar el registro de una marca colectiva.

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Artículo 47.- Reglamento de uso. La solicitud de registro de marca colectiva deberá acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá contener, al menos:

a) Los datos de identificación de la asociación;

b) Las condiciones de afiliación a la asociación;

c) Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación;

d) Las características o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca;

e) Las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca;

f) Las personas que tendrán derecho a utilizarla.

Si la marca colectiva consiste en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.

El Director de Signos Distintivos podrá objetar el registro del reglamento de uso, en caso que contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden público o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso deberá presentarse junto a la solicitud de registro de marca colectiva y se resolverá conjuntamente.

Párrafo 3 & Marcas de certificación

Artículo 48.- Definición. Marca de certificación es un signo o combinación de signos que garantiza que los productos o servicios de terceros a los que se aplica, cumplen con requisitos y características comunes.

Artículo 49.- Titularidad. Toda persona podrá ser titular de una marca de certificación.

El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona, natural o jurídica, cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

No podrán solicitar marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.

Artículo 50.- Reglamento de uso. La solicitud de registro de marca de certificación deberá acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá contener, al menos:

a) Los datos de identificación del titular;

b) Los productos o servicios que pueden ser objeto de certificación por su titular;

c) La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios que se acreditarán, certificarán o garantizarán mediante la marca de certificación;

d) Condiciones y modalidades de uso de la marca;

e) La manera a través de la cual el titular ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El Director de Signos Distintivos podrá objetar el registro del reglamento de uso, en caso que contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden público o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso deberá presentarse junto a la solicitud de registro de marca de certificación y se resolverá conjuntamente.

Párrafo 4 & Disposiciones comunes para marcas colectivas y de certificación

Artículo 51.- Modificación del Reglamento de Uso. El titular de la marca colectiva o de certificación deberá presentar ante la Dirección de Signos Distintivos toda propuesta de modificación del reglamento de uso. El Director de Signos Distintivos rechazará la modificación que no cumpla los requisitos del artículo 47 en caso de marcas colectivas o del artículo 50 en caso de marcas de certificación, y las establecidas en el reglamento, o bien contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden público o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su registro y se tramitará conforme al procedimiento de anotaciones.

Artículo 52.- Publicidad del reglamento de uso. El reglamento de uso de las **marcas** colectivas o de certificación tendrá carácter público.

Artículo 53.- Acciones civiles. El ejercicio de las acciones civiles derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación corresponde a su titular.

No obstante, las personas facultadas a utilizar dichas marcas podrán ejercer tales acciones si cuentan con autorización expresa del titular o por disposición establecida en el reglamento de uso.

Con todo, el titular de una marca colectiva o de certificación podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 54.- Registro de signos descriptivos. Los signos descriptivos de origen podrán registrarse como marcas colectivas o de certificación. Sin embargo, el titular de la marca no podrá impedir la utilización de tales signos por parte de terceros, para indicar la verdadera procedencia de los productos o servicios protegidos, cuando esta utilización no induzca a error o confusión respecto a su origen empresarial.

Párrafo 5 & Efectos del derecho de marca

Artículo 55.- Derechos conferidos. La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico comercial en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos y servicios 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 signos idénticos o relacionados para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a probabilidad de error o confusión con el titular de la marca.

Igualmente, el titular de una marca notoria registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales, signos que sean iguales o similares a su marca notoria, cuando esto signifique un aprovechamiento de la notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Lo anterior no obsta al uso de la marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, parodia, crítica, comentario o para fines informativos.

Artículo 56.- Presunción legal. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 57.- Duración. El registro de una marca tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha de acreditación del pago de las tasas finales. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales indefinidamente.

Artículo 58.- Utilización. Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que han sido aceptadas a registro. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño, así como las leves variaciones de colores de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección.

Artículo 59.- Acuerdos de coexistencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 41 letra d), el Director de Signos Distintivos podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que éstos no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

Artículo 60.- Uso de la marca en diccionarios. Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada. Igual deber tendrá el editor de publicaciones electrónicas.

Artículo 61.- Exclusiones. Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, u otra característica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor o diluya la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca registrada.

Párrafo 6 & Uso de la marca

Artículo 62.- Requisito de uso. Si transcurridos 5 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, para distinguir uno o más de los productos y servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo, ésta incurrirá en una causal de caducidad.

No podrá alegarse la caducidad, si se está usando la marca o se ha reanudado el uso de la marca al momento de ejercer la acción pertinente.

No habiéndose acreditado el uso de la marca en los términos señalados, el Director de Signos Distintivos declarará la caducidad, salvo que el titular de la marca demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Se reconocerán 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, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Párrafo 7 & Actos jurídicos sobre una marca

Artículo 63.- Indivisibilidad. Las marcas serán indivisibles y no podrán transferirse o cederse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características que componen el signo distintivo amparado por el registro o solicitud.

Artículo 64.- Transferencia o cesión parcial. La transferencia o cesión podrá hacerse con respecto a todos o algunos de los

productos o servicios que la marca distingue. Cuando la transferencia o cesión se limita a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro o solicitud abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente, conservándose la fecha de prioridad.

Artículo 65.- Licencias anotadas. El uso de la marca por el licenciatario, cuya licencia se encuentra anotada en el registro respectivo, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Párrafo 8 & Renovación de marca

Artículo 66.- Solicitud de renovación. El titular de la marca deberá solicitar la renovación del registro entre los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia y el mes siguiente a su vencimiento. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Ingresada la solicitud, el Director de Signos Distintivos la aprobará u observará, según corresponda.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación.

Artículo 67.- Observaciones. La Dirección de Signos Distintivos observará la solicitud de renovación si estimare que existen impedimentos para su concesión. La Dirección otorgará al solicitante un plazo de 30 días para subsanarlas, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que así lo ordena.

Con todo, el solicitante podrá pedir la suspensión del procedimiento hasta por 30 días, prorrogable por una vez, si para salvar la observación de que ha sido objeto su solicitud se requiere la realización de otros trámites.

Vencidos los plazos anteriores, el Director se pronunciará sobre la solicitud, aprobándola, rechazándola o declarándola abandonada.

Serán aplicables a las resoluciones dictadas en el procedimiento de renovación, los recursos previstos en esta ley.

Artículo 68.- Abandono de la solicitud. El Director de Signos Distintivos declarará, de oficio, el abandono de la solicitud de renovación si el solicitante no respondiere las observaciones de forma dentro del plazo legal.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueren subsanadas íntegramente en el plazo de 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento a lo requerido acarreará la declaración de abandono, pronunciada de oficio por el Director de Signos Distintivos.

TÍTULO II
Del Nombre Comercial

Artículo 69.- Definición. Se entenderá por nombre comercial un signo o una combinación de signos que identifica a una empresa o establecimiento en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas;

b) Las denominaciones de fantasía;

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial;

d) Los anagramas y logotipos;

e) Las imágenes, figuras y dibujos;

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en las letras anteriores.

Artículo 70.- Extensión de la protección. El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. El nombre comercial distintivo será protegido sin obligación de registro, forme parte o no de una marca, en los términos previstos en el artículo 41 letra c) de la presente ley.

Artículo 71.- Abandono. El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina con el abandono del nombre. Se abandona un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su titular por más de cinco años consecutivos sin causa justificada.

TÍTULO III
De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Artículo 72.- Indicación geográfica. Se entenderá por indicación geográfica un signo que indique el nombre de un país, región o un lugar determinado que sirva para designar un producto originario de dicho país, región o lugar determinado, que posea una calidad, reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y su producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Artículo 73.- Denominación de origen. Se entenderá por denominación de origen un signo que indique el nombre de un país, región o un lugar determinado que sirva para designar un producto originario de dicho país, región o lugar determinado, cuya calidad, reputación o características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y su producción, transformación y elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada.

Artículo 74.- Ámbito de aplicación. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso y control. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455.

Artículo 75.- Uso. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada 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 las mismas. Lo anterior comprende a aquellos que no solicitaron el reconocimiento inicialmente.

Ninguna persona podrá apropiarse o establecer gravámenes que limiten o impidan el uso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

Artículo 76.- Prohibiciones. No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones que:

a) No se conformen a las definiciones contenidas en los artículos 72 y 73;

b) Gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos registrados o válidamente solicitados con anterioridad para los mismos productos, o productos o servicios relacionados;

c) Gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación solicitada sea para distinguir los mismos productos, o para productos o servicios relacionados;

d) Sean contrarios a la moral o al orden público;

e) Puedan inducir a error o confusión al público consumidor, respecto de la procedencia de la indicación geográfica o denominación de origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir;

f) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

Artículo 77.- Marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas notoriamente conocidas: Del mismo modo, no podrán reconocerse como indicaciones geográficas o

denominaciones de origen los signos que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca, denominación de origen o indicación geográfica que sea notoriamente conocida en Chile en el sector pertinente del público, esté registrada o no, cualquiera sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, cuando cause un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica registrada.

Artículo 78.- Solicitudes extranjeras. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuviesen, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

No estarán sujetas a la protección establecida en esta ley 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 domiciliados en el territorio nacional para identificar en Chile esos mismos bienes o servicios u otros afines de buena fe, antes del 15 de abril de 1994 o durante 10 años como mínimo antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 79.- Coexistencia. Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Director de Signos Distintivos llegue a la convicción que será posible la coexistencia entre signos distintivos e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva se determinará las condiciones en las cuales deberán ser usadas las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o signos distintivos, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

Las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo. El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley.

Artículo 80.- Solicitante. Toda persona 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, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumpla con los demás requisitos señalados en esta ley y su reglamento.

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 o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 81.- Registro. Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen deberán presentarse ante la Dirección de Signos Distintivos, ajustándose a las prescripciones de esta ley y el reglamento.

Artículo 82.- Solicitud. La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio y actividad del solicitante relacionada con la indicación geográfica o denominación de origen pedida;

b) Nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;

c) Delimitación de la zona geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación geográfica o denominación de origen;

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

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

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

La solicitud deberá presentarse utilizando el formulario estándar para este tipo de derechos, acompañando el comprobante de pago de las tasas iniciales de tramitación.

Artículo 83.- Informe. En aquellos casos en que el Instituto lo estime necesario y dependiendo del producto solicitado, se podrá requerir un informe al Ministerio de Agricultura, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o a otros ministerios y servicios, respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 82. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de 45 días, a contar de la notificación del requerimiento efectuado por el Director de Signos Distintivos.

Artículo 84.- Resolución. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberá señalar:

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 geográfica o denominación de origen;

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen, las cualidades, características esenciales o reputación 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 de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 85.- Certificación del reglamento de uso y control. El titular velará por el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de uso y control. La verificación del cumplimiento del reglamento de uso y control competerá a las autoridades u organismos públicos o privados de certificación de productos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley.

Los costos de verificación del cumplimiento del reglamento de uso y control serán de cargo del titular de la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 86.- Modificación del reglamento de uso y control. El titular de la indicación geográfica o denominación de origen deberá presentar ante la Dirección de Signos Distintivos toda propuesta de modificación del reglamento de uso y control. El Director de Signos Distintivos rechazará la modificación que contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden público o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

La modificación del reglamento de uso y control surtirá efectos a partir de su registro y se tramitará conforme al procedimiento de anotaciones.

Artículo 87.- Duración. El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá una duración indefinida.

Artículo 88.- Modificaciones. El registro podrá modificarse en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 84. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 89.- Nulidad y caducidad. Todo interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Asimismo, todo interesado podrá impetrar la caducidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando su uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por un período de 5 años;

b) Cuando las condiciones de concesión no se hayan mantenido;

c) Cuando no se encuentre garantizado por el titular el cumplimiento de lo indicado en el reglamento de uso y control.

Artículo 90.- Aplicación supletoria. En cuanto corresponda, las normas y las disposiciones relativas a las marcas serán aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 91.- Acciones civiles. El ejercicio de las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, corresponde a todo usuario que cumpla los requisitos para utilizar dicha indicación geográfica o denominación de origen. Tales acciones deberán ejercerse ante los tribunales ordinarios de justicia conforme a las normas del Capítulo VII relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 92.- Protección adicional. Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles procederán aún cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

TÍTULO IV
De las Frases de Propaganda

Artículo 93.- Definición. Se entiende por frase de propaganda la expresión o leyenda que sea apta para utilizarse como complemento promocional de un signo distintivo, capaz de transmitir un contenido publicitario. Las frases de propaganda podrán ser denominativas o mixtas.

Artículo 94.- Aplicación supletoria. En cuanto corresponda, las normas relativas a las marcas serán aplicables a las frases de propaganda de que trata este Título.

TÍTULO V
Del Procedimiento de Registro de Signos Distintivos

Párrafo 1 & Solicitud de registro

Artículo 95.- Solicitud. La solicitud de registro de un signo distintivo deberá presentarse en la Dirección de Signos Distintivos, ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y el reglamento.

La solicitud de registro podrá presentarse para distinguir productos y servicios en un mismo formulario.

Cada solicitud de registro sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con indicación de la o las clases del Clasificador Internacional de Niza a que pertenecen.

Cuando se incluyan en una única solicitud productos o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.

Artículo 96.- Prioridad. Si una marca ha sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de 6 meses para presentar la solicitud en Chile, contado desde el día hábil siguiente a la fecha de su presentación en el país de origen. Si el plazo venciera en día inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 97.- Invocación del derecho de prioridad. El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial en el formulario de presentación de la solicitud, con indicación del número, fecha y país en que se hubiese presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se deberá acompañar, además, en original o en copia autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad. Esta certificación deberá acompañarse dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, con traducción simple al español, si fuere el caso. De no acompañarse el certificado o su traducción dentro de plazo, la prioridad se tendrá por no invocada.

Artículo 98.- División de la solicitud. Toda solicitud que contenga más de un producto o servicio, denominada en adelante “solicitud inicial”, podrá dividirse a petición del solicitante en dos o más solicitudes, denominadas en adelante “solicitudes divisionales”. Para este efecto, el solicitante deberá indicar en cada una de ellas la distribución de los productos o servicios. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si se invoca. Las solicitudes divisionales darán lugar al pago de las tasas que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

Durante la tramitación de una observación de fondo, procedimiento de oposición o de un recurso pendiente, la división de la solicitud sólo será procedente cuando, como resultado de la división, la observación de fondo, el juicio de oposición o el recurso de que se trate queden circunscritos a una de las solicitudes divisionales.

Artículo 99.- Examen de forma y fondo. Ingresada la solicitud al Instituto, la Dirección de Signos Distintivos deberá verificar que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación y deberá hacer un análisis de fondo de la solicitud, indicando si existen causales absolutas o relativas para el rechazo de oficio de la petición.

En caso de haber observaciones de forma o de fondo se deberá dar traslado al solicitante quien deberá responderlas en un

plazo de 30 días, contado desde la notificación de la resolución de observación. En caso de la observación de forma por falta de poder a un solicitante con domicilio en el extranjero, la Dirección de Signos Distintivos concederá un plazo de 45 días para cumplir con lo ordenado, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene.

De no mediar la corrección de las observaciones de forma dentro del plazo señalado, la solicitud se declarará abandonada. Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueren subsanadas íntegramente en el plazo de 30 días, prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento a lo requerido acarreará la declaración de abandono de la solicitud, pronunciada de oficio por el Director de Signos Distintivos.

Respecto a las observaciones de fondo, vencido el plazo señalado en el inciso segundo, el Director de Signos Distintivos resolverá la aceptación o rechazo de la solicitud, pudiendo acogerla o rechazarla total o parcialmente.

Artículo 100.- Observación de oficio. Si en virtud del cumplimiento de una observación de forma o fondo se configura una causal de irregistrabilidad del signo solicitado, el Director de Signos Distintivos observará la solicitud indicando la causal de rechazo. El solicitante deberá contestar esta observación dentro de un plazo de 30 días a contar de su notificación.

Artículo 101.- Suspensión de la tramitación. El solicitante podrá pedir la suspensión del procedimiento hasta por 30 días si para salvar la observación de que ha sido objeto su solicitud se requiere la realización de otros trámites.

Artículo 102.- Publicación. Aceptada a tramitación una solicitud de registro de signo distintivo, se publicará un extracto de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

El Director de Signos Distintivos podrá corregir, de oficio o a petición de parte, los errores de publicación que a su juicio no sean sustanciales, mediante una resolución dictada en el expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de Signos Distintivos, a petición de parte dentro de los cinco días siguientes a la publicación o de oficio, ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicación, el plazo para presentar oposiciones se contará a partir de la nueva publicación. Las demandas de oposición que fueron presentadas dentro del plazo legal contado desde la primera publicación, se tendrán por válidamente presentadas.

Artículo 103.- Resolución final. Vencido el plazo para interponer oposiciones, sin que éstas se hayan presentado, y habiéndose

cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director de Signos Distintivos resolverá en definitiva la aceptación o rechazo de la solicitud, pudiendo acogerla o rechazarla total o parcialmente.

Si se dedujere algún recurso en contra de la resolución que acepte parcialmente una solicitud, el plazo para acreditar el pago de la tasa de registro se contará desde que quede ejecutoriada la resolución definitiva. Lo mismo se aplicará cuando una solicitud sea aceptada parcialmente mediante sentencia definitiva dictada en un procedimiento de oposición.

Párrafo 2 & Procedimiento de oposición

Artículo 104.- Oposición. Todo interesado podrá formular oposición por escrito a la solicitud de registro ante el Director de Signos Distintivos. Se presumirá de derecho la existencia de interés del oponente en el caso de las causales absolutas de rechazo.

La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto de la solicitud respectiva, debiendo contener las siguientes menciones:

a) Identificación del número de solicitud;

b) Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante, y de su representante, si lo hubiera;

c) Poder que acredite la representación que se invoca o su número de registro;

d) Fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta la oposición.

Las ampliaciones o rectificaciones de las demandas de oposición sólo podrán presentarse dentro del plazo señalado en el inciso segundo.

De la oposición, su ampliación o rectificación, si procediere, se dará traslado al solicitante por el plazo de 30 días contado desde su notificación.

Una vez contestada la oposición, la Dirección de Signos Distintivos podrá recibir la causa a prueba en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.

Artículo 105.- Sentencia definitiva. Cumplidas las diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director de Signos Distintivos dictará sentencia definitiva pronunciándose sobre la oposición y sobre la aceptación o rechazo de la solicitud.

Artículo 106.- División del registro. Los registros de signos distintivos vigentes siempre podrán dividirse.

Sin embargo, durante la tramitación de un procedimiento de nulidad, caducidad o de un recurso pendiente, la división del registro sólo será procedente cuando, como resultado de la división, el juicio de nulidad, caducidad o el recurso de que se trate, queden circunscritos a uno de

los registros divididos. La división del registro dará lugar al pago de las tasas que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

Párrafo 3 & Nulidad del registro de marca

Artículo 107.- Causales de nulidad. Procederá la declaración de nulidad de un registro de marca cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 40 y 41.

Artículo 108.- Efectos de la nulidad del registro: Anulado un registro, 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, 90 días contado desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada, a excepción de los casos en que se acreditó en el juicio de nulidad que la marca anulada se obtuvo de mala fe, caso en el cual la responsabilidad se podrá perseguir desde que quede ejecutoriada la sentencia declaratoria de nulidad.

Si la causal de nulidad sólo se configurase para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Párrafo 4 & Caducidad de la marca

Artículo 109.- Causales de caducidad. Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurren algunas de las siguientes circunstancias:

a) Cuando no se haya usado conforme al artículo 62;

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado dicha transformación si ha usado en el mercado las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada.

Artículo 110.- Prueba de uso. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

Artículo 111.- Demanda reconvencional. Podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad,

debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvencional, se dará traslado al actor, que deberá responder dentro del plazo 30 días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 112.- Efectos de la caducidad. El registro que sea declarado caduco se entenderá sin valor desde que quede ejecutoriada la sentencia declaratoria de caducidad.

Si la causal de caducidad sólo se configurase para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 113.- Aplicación supletoria. Las normas del capítulo relativo al procedimiento de nulidad de signos distintivos serán aplicables al procedimiento de caducidad.

Las demás reclamaciones relativas a la validez de los registros de propiedad industrial se someterán al procedimiento establecido para la nulidad de marcas.

TÍTULO VI
De las Tasas

Artículo 114.- Pago de Tasas. El registro de signos distintivos estará afecto al pago de una tasa equivalente a 3 unidades tributarias mensuales por clase en caso de solicitudes presenciales y de 1 unidad tributaria mensual por clase en caso de solicitudes por medios electrónicos. La tasa correspondiente deberá pagarse fraccionada de la manera siguiente:

a) Al momento de presentación de la solicitud de registro de un signo distintivo deberá acompañarse el comprobante de pago de una tasa equivalente a 1 unidad tributaria mensual, en caso que fuere presencial, o el equivalente a media unidad tributaria mensual cuando fuere presentada por medios electrónicos. La solicitud que carezca del comprobante de pago de la tasa correspondiente se tendrá por no presentada;

b) Concedida a registro la solicitud, se deberá completar el pago de la tasa.

Artículo 115.- Pago por clase. Para los efectos del pago de tasas, la solicitud o registro de un signo distintivo para productos y servicios se considerará como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Dicho principio será extensivo a las renovaciones de registros.

Artículo 116.- Acreditación del pago. Aceptado el registro de una solicitud, se deberá acreditar el pago de la fracción de tasa correspondiente dentro de los 60 días contados desde la fecha de la

notificación de la resolución que lo concede. Vencido dicho plazo sin efectuarse la acreditación del pago, el Director de Signos Distintivos declarará el abandono de la solicitud.

Artículo 117.- Restablecimiento de derechos. Si el solicitante hubiese pagado la fracción de tasa respectiva dentro del plazo legal, pero no hubiese acreditado su pago oportunamente, aquel podrá restablecer su derecho a registro si acompaña el comprobante de pago dentro del plazo único de 30 días, contado desde el vencimiento del periodo de acreditación.

Con todo, para proceder al registro deberá además acompañar el comprobante de pago de una tasa adicional equivalente a una unidad tributaria mensual.

Si en el tiempo que medie entre el vencimiento del período de acreditación y la comprobación del pago se hubiese declarado el abandono de la solicitud, el Director de Signos Distintivos de oficio dejará sin efecto dicha resolución y procederá al registro del signo distintivo, siempre que se demuestre que la acreditación del pago se realizó dentro de plazo.

Artículo 118.- Tasas de renovación. La renovación de registros de marcas y frases de propaganda estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 3 unidades tributarias mensuales si la solicitud fuese presencial, o una tasa equivalente a una y media unidad tributaria mensual si se efectuase por medios electrónicos.

La acreditación de dicho pago deberá efectuarse dentro del plazo de 6 meses contado desde la notificación de la resolución que aprueba la solicitud de renovación, tratándose de solicitudes aceptadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar. En el caso de solicitudes de renovación aceptadas antes del vencimiento del registro a renovar, la acreditación deberá efectuarse dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha del vencimiento del registro a renovar. A contar del segundo mes del plazo para pagar la tasa de renovación correspondiente, se devengará una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes en que no se acredite el pago de la tasa de renovación. La acreditación del pago de la sobretasa deberá efectuarse conjuntamente con la correspondiente a la tasa de renovación.

Artículo 119.- Beneficio fiscal. Las tasas establecidas en los artículos anteriores serán a beneficio fiscal. No procederá la devolución de las tasas pagadas, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 120.- Exenciones de pago. Estarán exentos del pago de las tasas establecidas en este Título, los solicitantes que se encuentren en los siguientes casos:

a) Carencia de medios económicos en el caso de personas naturales, de acuerdo a los parámetros de vulnerabilidad establecidos en la Ficha de Protección Social o el Instrumento de Caracterización Socioeconómica que lo suceda;

b) Microempresas y pequeña empresa, definidas en la ley 20.416.

El interesado deberá señalar en su solicitud de registro de signo distintivo, o de renovación de registro, que se acoge al sistema de exención de tasas y deberá acompañar los antecedentes que acrediten que se encuentra en la o las situaciones de exención, en la forma que señale el reglamento.

No podrán acogerse a este beneficio las personas o empresas con más de dos solicitudes o registros acogidos a estas exenciones.

En el expediente de la solicitud de registro de signo distintivo deberá dejarse constancia del otorgamiento de la exención de pago de tasas.

CAPÍTULO III
PATENTES
TÍTULO I
De las Disposiciones Generales

Artículo 121.- Ámbito de aplicación. La presente ley concederá bajo este Capítulo que protege las invenciones, los siguientes derechos de propiedad industrial:

a) Patentes de invención;
b) Modelos de utilidad;
c) Diseños industriales;
d) Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados.

TÍTULO II
De las Patentes de Invención

Párrafo 1 & Patentabilidad

Artículo 122.- Invención. 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.

Artículo 123.- Patente. 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 determinadas por esta ley.

Artículo 124.- Requisitos de patentabilidad. Las patentes podrán obtenerse para toda invención, cualquiera sea el campo de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 125.- Novedad. Una invención se considerará nueva, cuando no exista con anterioridad en el estado de la técnica.

Artículo 126.- Estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que ha 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 de acuerdo al artículo 151.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica para efecto de determinar la novedad, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como fueron originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 127.- Divulgación inocua. No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención o el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud en Chile, si la divulgación pública:

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

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

No se considerará que la invención haya sido divulgada o hecha accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicada a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

La divulgación inocua deberá ser invocada junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual se deberá señalar cuáles son y en qué consistieron dichas divulgaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación.

Artículo 128.- Nivel inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 129.- Aplicación industrial. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.

Artículo 130.- Exclusiones de patentabilidad. No se considerará invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, las leyes de la naturaleza y los métodos matemáticos;

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales;

c) Los planes, principios o métodos para el ejercicio de:

- actividades intelectuales;
- juegos;
- actividades económico-comerciales.

d) Los programas de computación como tales, salvo que en el invento estén combinados con aparatos o artefactos físicos que los usen;

e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y de diagnóstico, aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos destinados a la puesta en práctica de tales métodos;

f) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 124 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

g) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados, los productos directamente obtenidos por ellos y el material biológico aislado que esté adecuadamente descrito para el cual la aplicación industrial debe figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Artículo 131.- Exclusión por motivos de interés general. No serán patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad nacional, la moral pública, la salud o la vida de las personas o de los animales, preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

Párrafo 2 & Efectos de la patente de invención

Artículo 132.- Derechos conferidos. El registro de una patente confiere a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la patente recae en un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta, comercialización o importación del producto objeto de la patente, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados; y

b) Cuando la patente recae en un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta, comercialización o importación del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

Artículo 133.- Ámbito de protección. El objeto y alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la memoria descriptiva y los dibujos y, en su caso, del material biológico que se hubiese depositado.

Artículo 134.- Duración. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 269, las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud en la Dirección de Patentes.

Artículo 135.- Excepciones a los derechos de patente. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a:

a) Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales;

b) Actos realizados por motivos experimentales relativos al objeto de la invención patentada;

c) Preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales;

d) El empleo, a bordo de navíos de otros países, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

e) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.

Artículo 136.- Excepción bolar. La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de

obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico o agroquímico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.

Párrafo 3 & Derecho a la patente de invención

Artículo 137.- Titularidad. La facultad para requerir una patente pertenecerá a su verdadero inventor, a sus herederos o cesionarios. Si dos o más personas crean conjuntamente la invención, el derecho a la patente pertenecerá a ellos conjuntamente. Si dos o más personas crean una invención independientemente uno de otro, la facultad para requerir la patente pertenecerá a quien primero la solicite.

Artículo 138.- Cesión del inventor. Bastará la declaración del solicitante de la patente en el formulario de solicitud como antecedente suficiente para acreditar la cesión del inventor. El solicitante deberá hacer dicha declaración bajo su responsabilidad, sin que sea necesario adjuntar la documentación que la sostenga.

Artículo 139.- Acción de usurpación de patente. Aquel que tenga el legítimo derecho a la invención que ha sido presentada por un tercero de forma no autorizada o aquel que ha sufrido la usurpación de su invención, tendrá derecho a ejercer la acción de usurpación de patente, solicitando la cesión de la solicitud o la transferencia del registro. Esta acción prescribe en cinco años a partir de la fecha de registro.

La acción de usurpación de patente se tramitará conforme a las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil durante la tramitación de la solicitud y conforme al procedimiento de nulidad una vez otorgado el registro. Ambas acciones podrán presentarse en cualquier estado de la tramitación de la solicitud de patente o vigencia del registro. Esta acción deberá interponerse ante el Director de Patentes, que la resolverá de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Párrafo 4 & Procedimiento de concesión de patente de invención

Artículo 140.- Solicitud. La solicitud de registro de una patente de invención deberá presentarse en la Dirección de Patentes, ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y su reglamento.

Se entiende por solicitud de patente el formulario de presentación de la solicitud, la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones y el resumen, así como los dibujos y lista de secuencias si procedieren, de acuerdo a la forma y condiciones establecidas en el reglamento.

Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 185, se considerará como fecha de presentación de la solicitud nacional, la de su recepción por la Dirección de Patentes.

Artículo 141.- Formulario. El formulario deberá contener, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social del solicitante y domicilio e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;

c) Título de la patente de invención;

d) Número, lugar y fecha de la o las primeras solicitudes presentadas en el extranjero, si las hubiere;

e) Firma del solicitante o representante.

Artículo 142.- Resumen. El resumen tiene una finalidad exclusivamente técnica y no se podrá considerar para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Artículo 143.- Memoria descriptiva. La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Para estos efectos, la memoria descriptiva de la invención consistirá en antecedentes y características técnicas suficientes sobre la invención que permitan entender y demostrar el alcance de la misma, conforme a lo establecido en el reglamento.

Cuando corresponda, la memoria descriptiva deberá apoyarse en al menos un ejemplo concreto o una modalidad preferida de realización, que deberá estar fundado en evidencias técnicas, precisas y concretas, con el objeto de demostrar la reproducibilidad y el alcance de la invención.

Artículo 144.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deberán ser claras, precisas y concisas, y estar enteramente sustentadas en la memoria descriptiva.

Artículo 145.- Divulgación de origen. La solicitud de patente que contenga recursos genéticos o conocimientos tradicionales, relacionados o no a tales recursos, deberá contener una declaración en que se divulgue la fuente de obtención de dicho recurso genético o conocimiento tradicional en los siguientes casos:

a) Si se trata de un recurso genético al que el inventor o solicitante ha tenido acceso, si la invención está directamente basada en este recurso;

b) Si se trata de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales relacionados o no a recursos genéticos a los que el inventor o solicitante ha tenido acceso, y la invención está directamente relacionada con este conocimiento tradicional. Si la fuente es desconocida tanto para el inventor como para el solicitante de la patente, el solicitante deberá declarar esta situación.

En los casos que existan declaraciones intencionalmente falsas, serán aplicables las normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 146.- Descripción del material biológico. Si la invención comprende un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda reproducirse cabalmente en la descripción, dicho material deberá ser depositado ante una autoridad internacional de depósito conforme al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes y su reglamento anexo, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad en caso que reivindique una, debiendo presentarse el certificado de depósito correspondiente dentro de los 6 meses contados desde la presentación de la solicitud. Dicho certificado deberá indicar el nombre de la autoridad internacional de depósito y el número del mismo. La solicitud que carezca del certificado de depósito se tendrá por no presentada.

Artículo 147.- Unidad de invención. Una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

En caso de constatarse en una solicitud más de un concepto inventivo, la Dirección de Patentes radicará el análisis en el primero de ellos. Para ello, la Dirección ordenará acompañar un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual se centre únicamente en el concepto inventivo bajo análisis.

Con todo, el solicitante podrá subsanar la objeción solicitando la división de la solicitud, de acuerdo a dispuesto en el artículo 149.

Artículo 148.- Fusión de la solicitud. La Dirección de Patentes podrá autorizar la fusión de dos o más solicitudes que planteen invenciones que por separado fuesen inconsistentes, o fuesen mutuamente dependientes unas de otras, o bien su alcance no pudiese diferenciarse. El solicitante deberá presentar su petición de fusión antes del término de la etapa de discusión, de lo contrario se tendrá por no presentada.

La solicitud objeto de la fusión mantendrá la prioridad de las solicitudes originales.

Artículo 149.- División de la solicitud. El solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes del nombramiento de perito, salvo lo dispuesto en el artículo 147.

Asimismo, constatada la falta de unidad de invención por el perito o la Dirección, el solicitante podrá dividir dicha solicitud de patente en dos o más solicitudes, mientras no se amplíe el campo de la invención ni el contenido de la memoria descriptiva. En este caso, la o las solicitudes divisionales deberán presentarse hasta antes que la solicitud original sea resuelta en forma definitiva.

Las solicitudes divisionales conservarán la o las prioridades de la solicitud original y se someterán al régimen de tasas de aquélla.

El plazo de protección de las patentes divisionales en ningún caso podrá exceder el de la solicitud original.

Artículo 150.- Modificación de la solicitud. Hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite, en conformidad al artículo 154, el solicitante podrá modificar su solicitud, manteniendo su fecha de prioridad, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en dicha prioridad. Si la modificación ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán, para todos los efectos jurídicos, la fecha de la presentación de la modificación.

Aceptada a trámite la solicitud, el solicitante sólo podrá hacer modificaciones que no amplíen el campo del invento o de la divulgación. En caso contrario, la Dirección desestimará aquellas modificaciones que a su juicio amplíen dicho campo.

Artículo 151.- Prioridad. Si una patente ha sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de 12 meses para presentar la solicitud en Chile, contado desde el día hábil siguiente a la fecha de su presentación en el país de origen. Si el plazo vence un día inhábil se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 152.- Invocación de más de una prioridad. Si se declara más de una prioridad para una misma solicitud, el plazo señalado en el artículo precedente se contará a partir de la prioridad más antigua.

Artículo 153.- Invocación del derecho de prioridad. El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial en el formulario de presentación de la solicitud, con indicación del número, fecha y país en que se hubiese presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se deberá acompañar, además, en original o en copia autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad. Esta certificación deberá acompañarse dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, con traducción simple al español, si fuere el caso. De no acompañarse el certificado o su traducción dentro de plazo, la prioridad se tendrá por no invocada.

Respecto de las solicitudes internacionales conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes presentadas en fase nacional, el solicitante que reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el certificado correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud. No obstante, si la Dirección de Patentes advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y

la solicitud internacional, podrá requerir al solicitante que acompañe una copia de la prioridad.

Asimismo, la Dirección de Patentes podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad al solicitante cuando sea importante para la validez de la reivindicación de prioridad para determinar si la invención en cuestión es patentable, o si la oficina receptora otorgó la fecha de presentación internacional sobre la base de incorporación por referencia.

Artículo 154.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la Dirección de Patentes practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación, establecidos en esta ley y su reglamento. Si cumple con los requisitos señalados, se aceptará a trámite la solicitud.

De lo contrario, se dará traslado al solicitante, sin que por ello pierda su fecha de prioridad, para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 45 días, bajo apercibimiento de declarar abandonada la solicitud.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueren subsanadas íntegramente en el plazo de 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento a lo requerido acarreará la declaración de abandono, pronunciada de oficio por el Director de Patentes.

Artículo 155.- Conversión de solicitud. Si del examen de una solicitud de patente se deduce que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, se formulará la observación correspondiente y el solicitante podrá modificarla para que sea analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida, bajo apercibimiento de declarar el abandono en caso contrario.

Artículo 156.- Deber de presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera. Si se estima necesario para realizar un adecuado examen de los antecedentes, la Dirección de Patentes podrá solicitar la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, así como los documentos citados en ellos.

Dichos antecedentes deberán acompañarse por el solicitante dentro del término de 30 días, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene, sin lo cual no se procederá al nombramiento de perito.

Artículo 157.- Publicación. Aceptada a tramitación una solicitud de registro de patente, se publicará un extracto de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la forma y plazos que determine el reglamento.

El Director de Patentes podrá corregir, de oficio o a petición de parte, los errores de publicación que a su juicio no sean sustanciales, mediante una resolución dictada en el expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de Patentes, a petición de parte dentro de los cinco días siguientes a la publicación o de oficio, ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene.

Artículo 158.- Aplazamiento de la publicación: El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplace la publicación de la invención, durante un plazo de 18 meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha de prioridad.

Artículo 159.- Publicidad de los antecedentes. Desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendrán a disposición del público.
No obstante lo anterior, la solicitud de patente originaria de Chile cuyo objeto interese a la seguridad nacional será tramitada en forma secreta y no estará sujeta a las publicaciones previstas en esta ley.
El Instituto informará la existencia de la solicitud al órgano competente del Poder Ejecutivo para que manifieste, dentro del plazo de 60 días, el interés de continuar la tramitación en forma secreta. Transcurrido el plazo sin la manifestación del órgano competente, la solicitud será tramitada de acuerdo al procedimiento general.

Párrafo 5 & Etapa de Discusión

Artículo 160.- Pago del arancel y gastos periciales. Dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá acreditar el pago del arancel correspondiente. Si no acreditase el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada.

Antes del nombramiento del perito, el Director de Patentes podrá fijar un arancel pericial adicional para aquellas solicitudes que por su naturaleza revistan alta complejidad. Dicho arancel deberá ser pagado dentro del plazo de 30 días, contado desde la notificación que lo ordena, y su no acreditación dentro del plazo producirá el abandono de la solicitud.

En casos calificados, a solicitud del perito, el Director de Patentes 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 a su notificación.

Artículo 161.- Informe pericial. Acreditado el pago del o los aranceles establecidos en el artículo anterior, el Director de Patentes dará inicio a la etapa de discusión mediante el nombramiento del perito que practicará el informe pericial, con el objetivo de verificar si la invención cumple con los requisitos exigidos para conceder el registro.

Artículo 162.- Nombramiento de perito y tachas. Designado un perito por el Director de Patentes, el solicitante por una

sola vez durante la tramitación podrá oponer tachas dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

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

b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con el solicitante;

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

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes al solicitante, en los últimos 5 años o por haber tenido una relación económica o de negocios con el solicitante durante el mismo período.

De las tachas opuestas se dará traslado al perito por 5 días y con su respuesta o en su rebeldía, el Director de Patentes resolverá la cuestión sin más trámite.

Artículo 163.- Aceptación del cargo de perito. Vencido el plazo para la interposición de tachas o una vez resueltas éstas, el perito dentro de los 10 días siguientes deberá aceptar el cargo, dejándose constancia de ello en el expediente respectivo. Si no acepta el cargo dentro de dicho plazo, se entenderá que lo rechaza y el Director de Patentes procederá a una nueva designación en conformidad al artículo precedente.

Si el perito acepta el cargo y luego presenta su renuncia, dicha renuncia deberá ser fundada.

Para todos los efectos se entenderá que el plazo de tres años establecido en el artículo 199 letra a), se cuenta desde la aceptación del cargo.

Artículo 164.- Obligaciones de los peritos. Serán obligaciones de los peritos las siguientes:

a) Presentación de sus informes dentro de los plazos legales;

b) Custodia fiel del expediente y la devolución del mismo dentro de plazo;

c) Guardar total reserva sobre información confidencial a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones;

d) Cumplir con los criterios técnicos establecidos por la Dirección;

e) Cumplir las normas legales y reglamentarias que les sean aplicables, así como las resoluciones, circulares e instrucciones impartidas por el Director Nacional o el Director de Patentes.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con suspensión temporal o remoción de la lista de peritos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Artículo 165.- Evacuación del informe pericial. Aceptado el cargo por parte del perito, éste deberá evacuar el informe pericial

dentro del plazo de 60 días, contado desde dicha aceptación. A petición escrita del perito, este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días.

Antes de la notificación del informe al solicitante, la Dirección de Patentes podrá devolver el informe al perito si, a su juicio, aquél no cumple los estándares de análisis exigidos por ella. Para este efecto, la Dirección otorgará al perito un plazo que no podrá exceder 60 días para que corrija su informe.

Artículo 166.- Publicación del informe pericial. Evacuado el informe pericial, un extracto de éste será publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Todo tercero interesado podrá oponerse a la solicitud dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación.

Una vez vencido este plazo y en el caso de no haber oposición, se notificará el informe pericial por el estado diario al solicitante, quien dispondrá de 60 días para formular sus observaciones al informe, prorrogable por una sola vez hasta 60 días, contados desde su notificación.

Si se interpusiese oposición, se notificará el informe pericial y se dará traslado de la oposición al solicitante, remitiendo copia de la demanda de oposición, para que formule conjuntamente sus observaciones al informe pericial y conteste la oposición, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el cual será prorrogable por una sola vez hasta por 60 días, contado desde su notificación.

Si el solicitante no responde el informe pericial dentro del plazo antes indicado, el Director de Patentes declarará, de oficio, abandonada la solicitud.

Artículo 167.- Respuesta del perito. De la oposición y de la respuesta del solicitante a la oposición e informe pericial respectivo, se dará traslado al perito para que dentro del plazo de 60 días, emita un segundo informe pericial, denominado “respuesta del perito”. A petición escrita del perito, el Director de Patentes podrá prorrogar dicho plazo hasta por otros 60 días.

Evacuada la respuesta del perito, ésta será notificada por estado diario al solicitante o a las partes, según corresponda, quienes dispondrán de 60 días para formular sus observaciones. A requerimiento del solicitante, este plazo se podrá prorrogar hasta por 60 días y por una sola vez durante el procedimiento de tramitación de la solicitud.

Si el solicitante no formula observaciones a la respuesta de perito dentro del plazo antes indicado, el Director de Patentes declarará, de oficio, abandonada la solicitud.

Artículo 168.- De las observaciones del solicitante. El solicitante deberá dar respuesta al tenor de las observaciones formuladas por el perito. Si el solicitante se refiere a otras materias, la Dirección de Patentes podrá desestimarlas por no ser atingentes.

Artículo 169.- Término de etapa de discusión. Una vez formuladas las observaciones a la respuesta del perito se pondrá

término a la etapa de discusión, no pudiéndose aportar nuevos antecedentes para el examen de la solicitud, quedando ésta en condición de ser resuelta.

Párrafo 6 & Etapa resolutiva

Artículo 170.- Pase al examinador. Una vez finalizada la etapa de discusión pasará la solicitud a un examinador quien, utilizando los antecedentes de la etapa de discusión, hará una recomendación al Director de Patentes para la aceptación o el rechazo de la solicitud.

En aquellos casos en que los antecedentes disponibles de la etapa de discusión sean insuficientes para resolver en convicción, el examinador podrá emitir un informe técnico con observaciones de forma o fondo.

El informe técnico del examinador será notificado por el estado diario al solicitante o las partes, según corresponda, quienes tendrán un plazo de 30 días para contestarlo, prorrogable por una sola vez por hasta 30 días más, contado desde su notificación. En caso que no haya respuesta en dicho plazo, el Director de Patentes declarará, de oficio, abandonada la solicitud.

Artículo 171.- Segunda opinión técnica. La Dirección de Patentes podrá excepcionalmente decretar una medida para resolver en convicción, la cual podrá consistir en:

a) Un informe pericial complementario, requerido al mismo perito de la etapa de discusión y el cual deberá evacuarse dentro del plazo de 30 días contado desde que se notifique lo ordenado, prorrogable por hasta 30 días más; o

b) Un segundo peritaje, requerido a un nuevo perito o a una comisión integrada por peritos del área técnica que se designen, previo pago de el o los aranceles periciales que correspondan dentro del plazo de 30 días contado desde la notificación de la resolución que ordena el segundo peritaje. El informe deberá evacuarse dentro del plazo de 30 días contado desde la aceptación del cargo, prorrogable por hasta 30 días más.

La segunda opinión técnica será puesta en conocimiento del solicitante o de las partes, según corresponda, quienes tendrán un plazo de 30 días para contestarlo, prorrogable por una sola vez por hasta igual plazo. En caso que no haya respuesta dentro de dicho plazo, el Director de Patentes declarará, de oficio, abandonada la solicitud.

Artículo 172.- Informe pericial de aceptación. En las solicitudes no contenciosas que tengan un informe pericial o respuesta del perito de aceptación, pasarán sin más trámite al examinador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 170.

Párrafo 7 & Procedimiento de oposición de patente de invención

Artículo 173.- Oposición. Todo interesado podrá formular oposición por escrito a la solicitud de registro ante la Dirección de

Patentes, dentro del plazo señalado en el artículo 166 debiendo contener a lo menos las siguientes menciones:

a) Identificación del número de solicitud;

b) Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante, y de su representante, si hubiera;

c) Poder que acredite la representación que se invoca o su número de registro;

d) Fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta la oposición;

e) Observaciones al informe pericial.

En dicha oposición, deberán complementarse las observaciones del informe pericial, presentar nuevos antecedentes u objetar dicho informe, adjuntando la documentación que fundamente dicha demanda según corresponda.

De la oposición se dará traslado al solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166.

Una vez contestada la oposición y el informe pericial, la Dirección de Patentes podrá recibir la causa a prueba en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.

Artículo 174.- Sentencia definitiva. Habiéndose cumplido con las diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director de Patentes dictará sentencia definitiva pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud.

Párrafo 8 & Solicitudes internacionales conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Artículo 175.- Normas generales. Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se regirán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

Artículo 176.- Solicitud internacional. Una solicitud internacional corresponderá a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 177.- Oficina receptora. El Instituto es la Oficina Receptora en Chile para la presentación de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, respecto a solicitudes de nacionales o de domiciliados en Chile.

Artículo 178.- Idioma y Tasas. Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Chile en idioma español y pagar las tasas establecidas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Artículo 179.- Oficina designada o elegida. El Instituto actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida cuando el solicitante haya entrado en fase nacional en Chile, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 180.- Restauración de la prioridad. Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación posterior a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad ante el Instituto como Oficina Receptora, dentro del plazo de 2 meses contado desde la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

En el mismo caso, el solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad ante el Instituto como Oficina Designada o Elegida al momento de la entrada en fase nacional, si la solicitud de restauración del derecho de prioridad ha sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora correspondiente y ésta no se hubiere pronunciado o no la hubiere aceptado.

En ambos casos, la petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo de prioridad, y aportando las pruebas correspondientes.

Artículo 181.- Entrada a fase nacional. Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad deberán presentarse en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de 30 meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante el Instituto hasta antes del vencimiento del plazo de 30 meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Artículo 182.- Restablecimiento de los derechos. Encontrándose vencido el plazo de 30 meses establecido en el artículo anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

Artículo 183.- Requisitos de entrada a fase nacional. Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta ley, el solicitante deberá:

a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso que ésta no se hubiera presentado en este

idioma, y de todas las modificaciones ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para el efecto, dentro de un plazo de dos meses contado desde el ingreso de la solicitud en fase nacional en Chile; y

b) Pagar la tasa establecida en el artículo 267 para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije el Instituto, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 184.- Publicación. Será aplicable a las solicitudes de patentes de invención que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, lo dispuesto en el artículo 166, pudiendo todo interesado formular oposición a dichas solicitudes dentro del plazo dispuesto en dicho artículo.

Será aplicable a las solicitudes de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, lo dispuesto en el artículo 166, pudiendo todo interesado formular oposición a dichas solicitudes dentro del plazo dispuesto en el artículo 222.

Artículo 185.- Vigencia de los derechos. El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Párrafo 9 § Nulidad de la patente de invención

Artículo 186.- Causales de nulidad. Procederá la declaración de nulidad de la patente de invención por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando quien ha obtenido la patente no es el inventor, heredero 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.

Artículo 187.- Pago del arancel y gastos periciales. El demandante de nulidad deberá acreditar el pago del arancel pericial al momento de presentar la demanda de nulidad. Si no se acredita dicho pago al momento de presentarse la demanda de nulidad, ésta se tendrá por no presentada.

Antes del nombramiento del perito, el Director de Patentes podrá fijar un arancel pericial adicional para aquellas solicitudes que por su naturaleza revistan alta complejidad. Dicho arancel deberá ser pagado dentro del plazo de 30 días, contado desde la notificación que lo ordena, y su no acreditación dentro del plazo producirá el abandono de la solicitud.

En casos calificados, a solicitud del perito, el Director de Patentes 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 a su notificación.

Artículo 188.- Informe pericial. Transcurrido el plazo para contestar la demanda de nulidad, o vencido el término probatorio, según corresponda, se ordenará un informe pericial respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El informe no podrá referirse a ninguna otra materia distinta a la discutida en autos, y deberá recomendar la aceptación o rechazo de la demanda de nulidad.

Artículo 189.- Nombramiento de perito y tachas.

Designado un perito por el Director de Patentes, cada parte podrá tacharlo por una sola vez durante la tramitación, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

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

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

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

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos 5 años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado al perito y a la otra parte por 5 días y con su respuesta o en su rebeldía, el Director de Patentes resolverá sin más trámite.

Artículo 190.- Aceptación cargo de perito: Vencido el plazo para la interposición de tachas o una vez resueltas éstas, el perito dentro de los 10 días siguientes deberá aceptar el cargo, dejándose constancia de ello en el expediente respectivo. Si no acepta el cargo dentro de dicho plazo, se entenderá que lo rechaza y el Director de Patentes procederá a una nueva designación en conformidad al artículo precedente

Si el perito acepta el cargo y luego presenta su renuncia, dicha renuncia deberá ser fundada.

Serán aplicables a los peritos las obligaciones establecidas en el artículo 164.

Artículo 191.- Evacuación del informe pericial. Aceptado el cargo por parte del perito, éste deberá evacuar el informe pericial dentro del plazo de 60 días, contado desde dicha aceptación. A petición escrita del perito, este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días.

Antes de la notificación del informe al solicitante, la Dirección de Patentes podrá devolver el informe al perito si, a su juicio, aquél no cumple los estándares de análisis exigidos por ella. Para este efecto, la Dirección otorgará al perito un plazo que no podrá exceder 60 días para que corrija su informe, contado desde la resolución que así lo ordena.

Artículo 192.- Contestación del informe. El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de 60 días. Si el informe pericial recomienda el rechazo de la demanda de nulidad y el demandante no formulare observaciones dentro de plazo, se declarará abandonada la demanda de nulidad.

Artículo 193.- Segunda opinión técnica. El Director de Patentes podrá en cualquier momento escuchar al perito que emitió el informe al momento de solicitarse el registro, solicitar un informe complementario al perito que emitió el informe en la respectiva nulidad, o bien requerir un informe técnico a un examinador del área técnica respectiva como antecedente para resolver. Este informe deberá evacuarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la resolución que así lo ordena.

Párrafo 10 & Licencias no voluntarias

Artículo 194.- Causales de licencia no voluntaria. Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

a) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;

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

c) 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:

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

2. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior;

3. 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.

Artículo 195.- Requisitos de la licencia no voluntaria. 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 artículo 194 letra b). Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 196.- Solicitud de licencia no voluntaria. 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:

a) En el caso del artículo 194 letra a) el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley Nº 19.911;

b) En el caso del artículo 194 letra b) el Director Nacional, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, 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;

c) En el caso del artículo 194 letra c) el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 197.- Concesión de la licencia no voluntaria: La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Director Nacional o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los literales a), b) ó c) del artículo 194, deberá fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida y, además, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 198.- Revocación de la licencia no voluntaria. La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Director Nacional 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 repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Director Nacional 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 literales a) y c) del artículo 194, deberá ser oído el Instituto antes de dictar sentencia.

Párrafo 11 & Protección suplementaria

Artículo 199.- Protección suplementaria por demora en otorgamiento de patente de invención: Dentro de los 30 días contados desde la notificación de la resolución dictada por el Director de Patentes, que acepta a registro una patente de invención, el titular tendrá derecho a requerir un término de protección suplementaria, siempre que:

a) La tramitación hubiese sido superior a cinco años, contados desde la presentación de la solicitud hasta la notificación de la resolución que acepta a registro, o bien, hayan transcurrido más de tres años contados desde la fecha de requerimiento de examen;

b) El requirente acredite demoras administrativas injustificadas en el otorgamiento de la patente.

Artículo 200.- Protección suplementaria por demora en otorgamiento de registro sanitario. Dentro de los 30 días de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de protección suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

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

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

Artículo 201.- Demoras justificadas. No constituirán demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes de invención o las de registro sanitario atribuibles a:

a) Las diligencias que se practiquen en el procedimiento de oposición de patentes desde la notificación de la demanda de oposición, hasta la dictación de la sentencia definitiva;

b) Los tiempos que involucre la tramitación y resolución de cualquier recurso o acción de orden judicial;

c) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente;

d) Acciones u omisiones del solicitante, incluyendo las prórrogas y suspensiones concedidas durante la tramitación.

Artículo 202.- Solicitud de protección suplementaria por demoras injustificadas en el otorgamiento de patentes de invención. La solicitud de protección suplementaria deberá presentarse ante el Director Nacional, quien ordenará que se publique en la Gaceta un extracto de ésta dentro de 10 días contados a partir de su interposición.

Artículo 203.- Oposición. Toda persona podrá interponer oposición contra una solicitud de protección suplementaria por demoras injustificadas en el otorgamiento de patentes de invención ante el Director Nacional, dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación de la solicitud de protección suplementaria. De la oposición se dará traslado al solicitante por 30 días. Una vez contestada la demanda o en su rebeldía y evacuadas las diligencias del proceso, se resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas.

Artículo 204.- Recursos. Contra la resolución del Director Nacional que resuelva sobre la existencia de demoras injustificadas, podrá interponerse el recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial. No obstante, el Instituto tendrá derecho a ser oído y participar en la vista de la causa. En contra de la sentencia definitiva de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Artículo 205.- Duración de la protección suplementaria. En caso de concederse la protección suplementaria para una

patente, ésta se concederá sólo por el periodo que supere los 5 años de tramitación contado desde la presentación de la solicitud. El total de protección suplementaria se calculará deduciendo del total de demoras administrativas injustificadas los tiempos de demora atribuibles a la falta de diligencia del solicitante. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no da origen a responsabilidad de ninguna especie.

Artículo 206.- Anotación de la protección suplementaria. El término de protección suplementaria deberá anotarse al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago deberá acreditarse dentro del plazo de 30 días del cúmplase de la resolución que la concede, bajo apercibimiento de tener por abandonada la solicitud de protección suplementaria.

TÍTULO III
De los Modelos de utilidad

Párrafo 1 & Disposiciones generales

Artículo 207.- Definición. Se considerarán como modelo de utilidad los objetos que contengan cualquier cambio en la forma, estructura, configuración o disposición que produzca una utilidad, esto es, que el cambio aporte a la función a la que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los objetos que cumplan estos requisitos, tales como instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos o partes de los mismos, podrán registrarse como modelos de utilidad.

Artículo 208.- Requisitos de registro. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo, tenga utilidad y sea susceptible de aplicación industrial.

Artículo 209.- Novedad. Un modelo de utilidad se considerará nuevo, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica.

Artículo 210.- Estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que ha 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 modelo de utilidad en Chile o de la prioridad reclamada de acuerdo al artículo 151.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica para efecto de determinar la novedad, 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

fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada y que hayan sido publicados en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 211.- Utilidad. La utilidad corresponderá al resultado de un cambio en la forma, estructura, configuración o disposición de un objeto; tales como instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos o partes de los mismos, donde dicho cambio aporte a la función a la que son destinados, un beneficio, ventaja o nuevo efecto técnico que no poseían con anterioridad.

No se concederá una patente de modelo de utilidad cuando el modelo de utilidad descrito en la solicitud, solamente presente una diferencia menor o secundaria que no genere una utilidad discernible o diferenciadora con respecto al estado de la técnica.

Artículo 212.- Aplicación industrial. Se considerará que un modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.

Artículo 213.- Aplicación supletoria: Serán aplicables a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda, las disposiciones contenidas en el Título II del Capítulo III.

Párrafo 2 & Procedimiento de concesión del modelo de utilidad

Artículo 214.- Solicitud. La solicitud de registro de un modelo de utilidad deberá presentarse en la Dirección de Patentes, ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y su reglamento.

Se entiende por solicitud de modelo de utilidad el formulario de presentación de la solicitud, la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones, el resumen y los dibujos, si procedieren, cuya forma y condiciones son materia de reglamento.

Artículo 215.- Unidad de invención. La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Artículo 216.- Elección del procedimiento. Al momento de presentar la solicitud, el solicitante deberá elegir el procedimiento de tramitación del modelo de utilidad, ya sea eligiendo procedimiento de concesión abreviado o procedimiento de concesión con examen de fondo. En el caso de elegir examen de fondo, la solicitud se regirá por las normas de tramitación de patente.

Párrafo 3 & Procedimiento de concesión abreviado

Artículo 217.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la Dirección de Patentes practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación, establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se declarará abandonada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento a lo requerido acarreará la declaración de abandono, pronunciada de oficio por el Director de Patentes.

Artículo 218.- Concesión. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación, o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Director de Patentes concederá el registro del modelo de utilidad objeto de la solicitud.

En este caso, el Director de Patentes no examinará la novedad, utilidad ni la aplicación industrial, ni exigirá el informe pericial, previsto para las patentes de invención.

Artículo 219.- Publicación. Una vez concedida una solicitud de modelo de utilidad, se publicará un extracto de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

El Director de Patentes podrá corregir, de oficio o a petición de parte, los errores de publicación que a su juicio no sean sustanciales, mediante una resolución dictada en el expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de Patentes, a petición de parte dentro de los cinco días siguientes a la publicación o de oficio, ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicación, el plazo para solicitar el examen de fondo a que se refiere el artículo 220 se contará a partir de la nueva publicación. Las solicitudes de examen de fondo que se presentaron dentro del plazo legal contado desde la primera publicación, se tendrán por válidamente presentadas.

Artículo 220.- Solicitud de examen. Toda persona dentro de los 60 días contados a partir de la publicación de la concesión, podrá solicitar a su costo el examen de fondo del modelo de utilidad, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el

artículo 208, el que se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento previsto para el examen de fondo, establecido en el artículo 222.

Asimismo, el titular del registro, podrá solicitar en cualquier momento el examen de fondo del modelo de utilidad a su costo.

De no aprobarse el examen de fondo, el Director de Patentes declarará de oficio la nulidad del registro.

Artículo 221.- Pago del arancel y gastos periciales. El interesado en que se practique examen de fondo al modelo de utilidad, deberá acreditar el pago del arancel pericial al momento de presentar su petición. En caso contrario, se tendrá por no presentado el requerimiento de examen.

En casos calificados, a solicitud del perito, el Director de Patentes fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante del examen de fondo dentro de los 30 días siguientes a su notificación.

Párrafo 4 & Procedimiento de concesión con examen de fondo

Artículo 222.- Tramitación de modelos de utilidad con examen de fondo. Las solicitudes de modelos de utilidad se tramitarán conforme a las normas establecidas para patentes de invención, salvo las siguientes excepciones:

a) Todo interesado tendrá un plazo 15 días, contado desde la publicación del extracto del informe pericial respectivo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para interponer demanda de oposición;

b) El perito tendrá un plazo de 30 días para evacuar el informe pericial y la respuesta del perito, respectivamente. Estos plazos podrán ampliarse, previa petición escrita por parte del perito, por otros 30 días, cuando a juicio del Director de Patentes así procede;

c) El solicitante tendrá un plazo de 30 días contado desde su notificación para presentar sus observaciones al informe pericial y la respuesta del perito, si así procede. Estos plazos se podrán ampliar por una sola vez en el procedimiento de tramitación de la solicitud a requerimiento del solicitante, hasta por 30 días.

Párrafo 5 & Efectos del modelo de utilidad

Artículo 223.- Derechos conferidos. La protección del modelo de utilidad otorgará a su titular los mismos derechos que los de la patente de invención.

Artículo 224.- Duración de la protección. Los modelos de utilidad se concederán por un periodo no renovable de 10 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto.

Artículo 225.- Ejercicio de las acciones. El titular sólo podrá ejercer tanto las acciones civiles como penales derivadas de

su registro una vez realizado y aprobado el examen de fondo del modelo de utilidad.

Párrafo 6 & Nulidad

Artículo 226.- Causales de nulidad. Procederá la declaración de nulidad del registro de modelo de utilidad si se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 186.

Artículo 227.- Procedimiento. La nulidad de modelos de utilidad se tramitará conforme a las reglas establecidas en el Párrafo 9 del Título II del Capítulo III sobre las patentes.

TÍTULO IV
De los Diseños Industriales

Párrafo 1 & Disposiciones generales

Artículo 228.- Definición. Se considerará como diseño industrial cualquier reunión de líneas, figuras, combinaciones de colores o cualquier forma bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto o parte del mismo, que sea de fabricación industrial y tenga carácter singular sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto ni implique efectos técnicos.

La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de esta ley, no excluirá ni afectará la protección que pudiera corresponder al mismo diseño en virtud de las normas de la ley 17.336.

Artículo 229.- Causales de irregistrabilidad: No se podrán proteger por diseño industrial:

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

b) Aquellos objetos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma 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.

c) Aquellos contrarios al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;

d) Cuando el diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como toda imitación del escudo, la bandera y otros emblemas de Chile, sin la autorización de sus titulares;

e) El diseño que incorpore una marca comercial o una obra protegida por derecho de autor sin autorización de su titular;

f) Aquellos que consistan en vestuario, a excepción del calzado.

Artículo 230.- Requisitos de protección. Un diseño industrial será protegido si es nuevo y presenta carácter singular.

Artículo 231.- Novedad. Se considerará que un diseño industrial es nuevo cuando no se haya divulgado o hecho accesible al público ningún diseño idéntico o similar antes del día de presentación de la solicitud de registro del diseño cuya protección se solicita, o, si se reivindicó prioridad, antes de la fecha de la prioridad que se reclama, en el caso de reivindicar una prioridad.

Para efectos de determinar la novedad, se considerará que un diseño ha sido divulgado o hecho accesible al público cuando ha sido publicado, expuesto, comercializado o difundido de algún otro modo, en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica una prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Artículo 232.- Divulgación inocua. No serán consideradas para efectos de determinar la novedad del diseño las divulgaciones efectuadas dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud en Chile, si la divulgación pública:

a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante del diseño;

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

No se considerará que el diseño haya sido divulgado o hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

La divulgación inocua deberá invocarse junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual se deberá señalar cuáles son y en qué consistieron dichas divulgaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación.

Artículo 233.- Carácter singular. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando difiera de manera significativa de otros diseños industriales o combinación de éstos divulgados con anterioridad al diseño solicitado.

Artículo 234.- Novedad de los elementos de un producto complejo: El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo será considerado nuevo y con carácter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y

b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.

Artículo 235.- Aplicación supletoria: Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones contenidas en los artículos 156, 267, 270, 271, 272 y 273, en cuanto corresponda.

Párrafo 2 & Titularidad

Artículo 236.- Titularidad. La facultad para requerir un diseño pertenece a su verdadero inventor, a sus herederos o cesionarios. Si dos o más personas crean conjuntamente el diseño, el derecho al diseño pertenece a ellos conjuntamente. Si dos o más personas crean un diseño independientemente unos de otros, la facultad para solicitar el diseño pertenecerá a quien primero lo solicita.

Artículo 237.- Cesión del inventor. Bastará la declaración del solicitante del diseño en el formulario de solicitud como antecedente suficiente para acreditar la cesión del inventor. El solicitante deberá hacer dicha declaración bajo su responsabilidad, sin que sea necesario adjuntar la documentación que la sostenga.

Artículo 238.- Acción de usurpación de diseño. Aquel que tenga el legítimo derecho al diseño que haya sido presentado por un tercero de forma no autorizada o aquel que haya sufrido la usurpación de su diseño, tendrá derecho a ejercer la acción de usurpación de diseño, solicitando la transferencia del registro. Esta acción prescribirá en cinco años a partir de la fecha de registro.

La acción de usurpación de diseño se tramitará conforme al procedimiento de nulidad. Esta acción podrá presentarse durante la vigencia del registro y deberá interponerse ante el Director de Patentes, que la resolverá de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Párrafo 3 & Procedimiento de concesión del diseño industrial

Artículo 239.- Solicitud. La solicitud de registro de un diseño industrial deberá presentarse en la Dirección de Patentes ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y el reglamento.

Se entiende por solicitud de registro de un diseño industrial el formulario de presentación de la solicitud, el ámbito de aplicación, y los dibujos, de acuerdo a la forma y condiciones establecidas en el reglamento.

Artículo 240.- Solicitudes múltiples. Se podrá presentar más de un diseño por solicitud, hasta un máximo de 30, siempre y cuando éstos pertenezcan a subclases de una misma clase de la Clasificación

Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno.

Los derechos derivados de los diseños comprendidos en un registro múltiple serán independientes unos de otros y podrán ejercitarse, dividirse, transferirse, gravarse, o cancelarse separadamente.

Para los efectos del pago de tasas, se considerará cada diseño como una solicitud independiente. Dicho principio será extensivo a las renovaciones de registros.

Artículo 241.- División de la solicitud. Toda solicitud múltiple podrá dividirse de oficio o a petición del solicitante en dos o más solicitudes, denominadas en adelante “solicitudes divisionales”. Para este efecto, el solicitante deberá indicar en cada una de ellas la distribución de los diseños. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si se invoca.

Artículo 242.- Prioridad. En caso que un diseño haya sido solicitado previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de 6 meses, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. El día del depósito en el país de origen no estará comprendido en el plazo. Si el plazo vence en día inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 243.- Invocación del derecho de prioridad. El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial en el formulario de presentación de la solicitud, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Deberá acompañarse, además, en original o en copia autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad.

Esta certificación deberá acompañarse dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, con traducción simple al español, si fuere el caso. Si no se acompaña el certificado o su traducción dentro de plazo, la prioridad se tendrá por no invocada.

Artículo 244.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la Dirección de Patentes practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación, establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se declarará abandonada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo, el Director reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si ellas no fueran subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días prorrogable por una sola vez, contado desde su notificación. El incumplimiento de lo requerido acareará la declaración de abandono, pronunciada de oficio por el Director de Patentes.

Artículo 245.- Concesión. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación, o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Director de Patentes concederá el registro del diseño o los diseños objeto de la solicitud.

Artículo 246.- Publicación. Una vez concedida una solicitud de diseño industrial, se publicará un extracto de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

El Director de Patentes podrá corregir, de oficio o a petición de parte, los errores de publicación que a su juicio no sean sustanciales, mediante una resolución dictada en el expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de Patentes, a petición de parte dentro de los cinco días siguientes a la publicación o de oficio, ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución que así lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicación, el plazo para solicitar el examen de fondo a que se refiere el artículo 248 se contará a partir de la nueva publicación. Las solicitudes de examen de fondo que se presentaron dentro del plazo legal contado desde la primera publicación, se tendrán por válidamente presentadas.

Artículo 247.- Aplazamiento de la publicación. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplace la publicación del diseño, durante un plazo de 18 meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la fecha de prioridad.

Una vez realizado el examen preliminar, el diseño o los diseños objeto de la solicitud se inscribirán en el Registro de Diseños, pero durante el período de aplazamiento de la publicación, ni la representación del diseño, ni los documentos de la solicitud serán accesibles para consulta pública.

El Instituto publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial la mención de la concesión del registro y la del aplazamiento de la publicación. Dicha mención incluirá la identificación del solicitante y la fecha de presentación de la solicitud, además de las indicaciones establecidas en el reglamento.

Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, el Instituto procederá a publicar un extracto del diseño en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si el solicitante no cumple con los requisitos de publicación establecidos en el reglamento y el registro no llegase a ser

publicado, se considerará que la solicitud de registro del diseño no ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.

Párrafo 4 & Examen de fondo del diseño industrial

Artículo 248.- Solicitud de examen. Toda persona dentro de los 60 días contados a partir de la publicación de la concesión, podrá solicitar a su costo el examen de fondo del diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos para la concesión, el que se llevará a efecto, de acuerdo al procedimiento previsto para el examen de fondo de los modelos de utilidad, establecido en el párrafo 4 del Título III, en lo que sea pertinente.

Asimismo, el titular del registro podrá solicitar en cualquier momento el examen de fondo del diseño industrial a su costo.

De rechazarse el registro de diseño en el examen de fondo, el Director de Patentes declarará de oficio la nulidad del registro.

Artículo 249.- Pago del arancel y gastos periciales. El interesado en que se practique el examen de fondo al diseño industrial, deberá acreditar el pago del arancel pericial al momento de presentar su petición. En caso contrario, se tendrá por no presentado el requerimiento de examen.

En casos calificados, a solicitud del perito, el Director de Patentes fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante del examen de fondo dentro de los 30 días siguientes a la notificación.

Párrafo 5 & Efectos del diseño industrial

Artículo 250.- Derechos conferidos. El registro del diseño industrial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el comercio y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización y la importación o el uso de un producto que incorpore el diseño industrial, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 251.- Ejercicio de las acciones. El titular sólo podrá ejercer tanto las acciones civiles como penales derivadas de su registro una vez realizado y aprobado el registro del diseño industrial por el examen de fondo.

Artículo 252.- Duración. Un diseño industrial se concederá por un periodo de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. El titular podrá renovar el plazo de protección por cinco años adicionales.

Artículo 253.- Solicitud de renovación. La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse ante el

Director de Patentes conforme a las disposiciones del Párrafo 8 del Título I del Capítulo II sobre signos distintivos y artículo 118 sobre tasas de renovación, en cuanto corresponda.

Párrafo 6 & Nulidad

Artículo 254.- Causales de nulidad. Procederá la declaración de nulidad del registro de un diseño industrial por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 229 y 230;

b) Cuando quien ha obtenido el registro no es el inventor, herederos ni su cesionario.

Artículo 255.- Procedimiento. La nulidad de los diseños industriales se tramitará conforme a las reglas establecidas en el Párrafo 9 del Título II del Capítulo III sobre las patentes.

TÍTULO V
De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados

Párrafo 1 & Disposiciones generales

Artículo 256.- Definición de circuito integrado. Se entiende por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales debe ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 257.- Definición de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados. Se entiende por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 258.- Requisitos de protección. Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su inventor y no sean de conocimiento ordinario entre los inventores 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 son corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 259.- Aplicación supletoria. Las normas del Título II relativos a las patentes de invención y artículos 267, 270, 271, 272 y 273 son 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.

Párrafo 2 & Efectos de los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados

Artículo 260.- Derechos exclusivos. El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para excluir a terceros de fabricar, usar, ofertar para la venta, vender o importar para esos fines el objeto de la protección y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

a) Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegidos, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 258;

b) Importe, 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 que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 261.- Exclusiones. El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

a) A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías 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;

b) A los actos de explotación comercial a que se refiere el artículo anterior, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 258, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido;

c) A los actos de explotación comercial a que se refiere el artículo anterior y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier producto 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 producto 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 tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados está reproducido ilícitamente, dicho

tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería 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;

d) Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 262.- Duración. La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tiene una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Párrafo 3 & Procedimiento de concesión de los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados

Artículo 263.- Solicitud. La solicitud de registro de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados deberá presentarse en la Dirección de Patentes ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y el reglamento.

Artículo 264.- Requisitos de la solicitud. 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 2 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 deberá ajustar a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Párrafo 4 & Nulidad

Artículo 265.- Nulidad. Procederá la declaración de nulidad del registro 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 inventor ni su cesionario;

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

c) Cuando el registro se concedió contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 258;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los 2 años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 266.- Procedimiento. La nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se tramitará conforme a las reglas establecidas en el Párrafo 9 del Título II del Capítulo III sobre las patentes.

Título VI
De las Tasas

Artículo 267.- Pago de tasas. El registro de patentes estará afecto al pago de una tasa equivalente a 3 unidades tributarias mensuales en caso de solicitudes presenciales y de 1 unidad tributaria mensual en caso de solicitudes por medios electrónicos. Esta tasa deberá pagarse al momento de presentación de la solicitud de registro. La solicitud que carezca del comprobante de pago de la tasa correspondiente se tendrá por no presentada.

Artículo 268.- Tasa por exceso de hojas. Toda solicitud de patente de invención, conforme a lo establecido en el reglamento, y que comprenda más de 50 hojas, deberá pagar un monto de una 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales.

Esta tasa se pagará conjuntamente con la tasa de presentación de la solicitud establecida en el artículo 267.

Artículo 269.- Tasas anuales. Para mantener la vigencia de un registro de patente de invención o una solicitud de patente de invención deberá pagarse una tasa anual de 1 unidad tributaria mensual. Los pagos se efectuarán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará dentro de los 60 días anteriores al primero de enero del tercer año contado desde la fecha de la solicitud de patente en Chile. Podrán pagarse hasta dos tasas anuales por anticipado. Asimismo podrán pagarse las tasas con un atraso de hasta tres meses contados desde el vencimiento del plazo normal de pago, con un recargo del 50% sobre el valor que corresponde pagar normalmente dentro del plazo legal.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo producirá la caducidad de la patente de invención o abandono de la solicitud de patente de invención, según fuese el caso.

Artículo 270.- Restablecimiento de derechos. En todos aquellos casos en que este Capítulo contemple el abandono de una solicitud de patente, el solicitante podrá requerir el restablecimiento de la

solicitud ante el Director de Patentes, dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de vencimiento del plazo original o de la prórroga respectiva. En este caso, el requerimiento se deberá presentar junto con un comprobante de pago de 4 unidades tributarias mensuales. El restablecimiento de una solicitud podrá ser requerido sólo una vez durante la tramitación de una patente.

Artículo 271.- Beneficio fiscal. Las tasas establecidas en los artículos anteriores serán a beneficio fiscal. No procederá la devolución de las tasas pagadas, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 272.- Exenciones de pago. Estarán exentos del pago de las tasas establecidas en este Título, los solicitantes que se encuentren en los siguientes casos:

a) Carencia de medios económicos en el caso de personas naturales, de acuerdo a los parámetros de vulnerabilidad establecidos en la Ficha de Protección Social o el Instrumento de Caracterización Socioeconómica que lo suceda;

b) Microempresas y pequeña empresa, definidas en la ley 20.416.

El interesado deberá señalar en su solicitud de registro de patente que se acoge al sistema de exención de tasas y deberá acompañar los antecedentes que acrediten que se encuentra en la o las situaciones de exención, en la forma que señale el reglamento.

No podrán acogerse a este beneficio las personas o empresas con más de dos solicitudes o registros acogidos a estas exenciones.

En el expediente de la solicitud de registro de patente deberá dejarse constancia del otorgamiento de la exención de pago de tasas.

Artículo 273.- Beneficio de fraccionamiento de pago de aranceles. El Director Nacional podrá fraccionar el pago de aranceles de peritajes que se devenguen en la tramitación de una solicitud de registro, si se acredita que el solicitante se encuentra en alguno de los casos señalados en el artículo anterior. Con todo, las cuotas de pago fijadas no podrán exceder de 3 años contado desde que se devengue el pago del arancel respectivo. Los beneficiados por este artículo, además, no estarán afectos al pago de tasas anuales.

No podrán obtener este beneficio las personas o empresas con más de tres solicitudes en trámite acogidas al fraccionamiento de pago.

En el expediente de la solicitud de registro deberá dejarse constancia del otorgamiento del beneficio y la forma en que se hará efectivo.

En caso de anotación de licencia, cesión o transferencia, se deberán pagar las cuotas que resten hasta completar los honorarios periciales fijados, de lo contrario el Director de Patentes rechazará la anotación de licencia, cesión o transferencia.

El perito no podrá hacer un trato diferenciado entre solicitudes de pago fraccionado o no y estará obligado a aceptar el cargo bajo

sanción de ser eliminado del registro, salvo que sea aplicable alguna de las causales legales para no hacerlo.

Con todo, el perito podrá solicitar al Director de Patentes que certifique la mora en el pago de las cuotas fijadas a su favor. Dicha certificación tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos jurídicos.

CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y SECRETOS EMPRESARIALES

TITULO I
De la Información No Divulgada

Artículo 274.- Datos de prueba. Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entenderá satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitaria a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años para productos farmacéuticos, y de diez años para productos químico-agrícolas, contado desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección establecida en este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 275.- Nueva entidad química. Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos.

En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

a) Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química;

b) Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química;

c) Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas;

d) Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 276.- Improcedencia. No procederá la protección establecida en este Capítulo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 274, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 274;

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley;

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile;

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

TÍTULO II
De los Secretos Empresariales

Artículo 277.- Ámbito de aplicación. Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 278.- Violación de secreto empresarial. Constituyen violación del secreto empresarial los siguientes actos:

a) Explotar o utilizar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva, resultante de una relación contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en la letra a) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor;

c) Adquirir, explotar, utilizar o divulgar un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.

Artículo 279.- Medios desleales de acceso a un secreto empresarial. Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Artículo 280.- Observancia. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, son aplicables a la violación del secreto empresarial las normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto empresarial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto empresarial a que se refiere el párrafo anterior.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

Artículo 281.- Acción de nulidad. Todo interesado podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial basado en las causales establecidas en esta ley.

Artículo 282.- Requisitos de la demanda. La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes:

a) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo;

b) Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante, y de su representante, si lo hubiera;

c) Poder que acredite la representación que se invoca o su número de registro;

d) Nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado;

e) Fundamentos de hecho y de derecho en las que se fundamenta la nulidad.

Artículo 283.- Traslado. Se dará traslado de la demanda de nulidad al titular del registro, o a su representante, por el término de 30 días para el caso de signos distintivos y 45 días para el caso de patentes.

Una vez contestada la demanda, la Dirección respectiva deberá recibir la causa a prueba en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.

Artículo 284.- Sentencia definitiva. Habiéndose cumplido con las diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director respectivo dictará su sentencia definitiva pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la demanda de nulidad.

Artículo 285.- Efectos de la nulidad del registro. El registro que sea declarado nulo se tendrá sin valor desde su fecha de vigencia.

Artículo 286.- Prescripción. La acción de nulidad de un registro 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 para el caso de signos distintivos.

CAPÍTULO VI
RECURSOS

Artículo 287.- Corrección. Dentro de 15 días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho.

El Director respectivo podrá de oficio en cualquier momento aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, y en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en sus resoluciones.

Artículo 288.- Corrección de vicios en el procedimiento. En las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial, el Director competente para conocer de ellas podrá, de oficio, corregir los errores que observe en su tramitación. Podrá, asimismo, tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera de plazo fatal indicado en la presente ley o en su reglamento.

Artículo 289.- Reclamación. Procederá la reclamación en contra de todas las resoluciones definitivas administrativas que rechacen o declaren abandonada una solicitud de registro de signo distintivo, la cual se podrá presentar ante el Director Nacional dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha de su notificación. Habiéndose interpuesto este recurso no procederá presentar recurso de reposición ante el Director de Signos Distintivos.

Artículo 290.- Reposición. En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Director respectivo en los procedimientos de carácter administrativo o contencioso, con exclusión de la sentencia definitiva, procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro del plazo de 5 días.

Artículo 291.- Apelación y casación. Procederá el recurso de apelación en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas e interlocutorias dictadas por el Director de Signos Distintivos o el Director de Patentes, según sea el caso, en los procedimientos contenciosos. Igualmente dicho recurso procederá en contra de la resolución dictada por el Director Nacional que rechace el recurso de reclamación.

Deberá interponerse dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos.

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

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Artículo 292.- Recursos conjuntos. Cuando en contra de una misma resolución sean procedentes dos o más recursos, se podrán interponer de manera conjunta, debiendo presentarse la apelación en carácter de subsidiaria, dentro del plazo establecido para el recurso principal.

CAPÍTULO VII
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I
De las Disposiciones Generales

Artículo 293.- Legitimación de licenciatarios. El licenciatario exclusivo podrá promover las acciones judiciales en sede diferente al Instituto con el objeto de proteger sus derechos como si fuera el titular. El licenciatario no exclusivo deberá requerir autorización del titular.

En ausencia de lo establecido por las partes, el licenciatario no exclusivo podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba que requirió al titular del derecho el ejercicio de éstas y han transcurrido más de

30 días contados a partir de la fecha en que el licenciatario requirió al licenciante.

Durante el transcurso del plazo establecido en el inciso anterior, el licenciatario no exclusivo podrá solicitar las medidas cautelares que sean pertinentes. En este caso, el plazo de 10 días establecido en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, se iniciará una vez cumplidos los presupuestos del inciso anterior.

El titular del derecho infringido podrá, en cualquier momento, apersonarse en el proceso iniciado por el licenciatario.

Para que el licenciatario pueda ejercer estas acciones será necesario que la licencia se encuentre anotada en el registro respectivo.

Artículo 294.- Legitimación de cotitulares. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario.

Artículo 295.- Beneficio en caso de uso simultáneo. Si un signo distintivo no registrado está usándose por dos o más personas a la vez, el que lo inscriba no podrá perseguir la responsabilidad de los que continúan usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 90 días desde la fecha de la inscripción.

Artículo 296.- De las acciones penales. La acción para la aplicación de las penas indicadas en los artículos 303, 304, 306 y 307 será una acción penal pública.

Artículo 297.- Costos de almacenaje. En todos los procedimientos relativos a la infracción de los derechos de propiedad industrial, los costos de almacenamiento serán de cargo del importador, dueño, consignante o consignatario de la mercancía, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el tribunal sobre costas y de la responsabilidad civil del infractor.

Artículo 298.- Destino de los objetos producidos en forma ilegal. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, es facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar mediante resolución fundada su destrucción a costa del condenado o distribución gratuita a instituciones de beneficencia o asistencia social, la que sólo podrá destinarse para sus fines propios.

En el caso de signos distintivos, la simple retirada del signo puesto ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Sin embargo, el juez competente podrá ordenar la distribución benéfica de los productos declarados infractores cuando el retiro del signo distintivo elimine el carácter infractor de las mercancías y dicha mercancía ya no sea identificable con el signo distintivo retirado.

Artículo 299.- Destino de los instrumentos del ilícito. El juez competente estará facultado para ordenar mediante resolución fundada la destrucción de los utensilios o implementos directamente utilizados en la fabricación de los productos declarados infractores a costa del condenado, o bien su distribución gratuita a instituciones de beneficencia o asistencia social debiendo considerar, entre otros, la necesaria proporcionalidad entre la gravedad de la infracción, la sanción que se aplique y el interés de terceros dueños o poseedores de un derecho sobre los bienes objeto de la medida.

Artículo 300.- Comiso. Los objetos producidos en forma ilegal, como asimismo los utensilios y elementos directamente empleados para dicha producción caerán en comiso.

Artículo 301.- Medidas precautorias. Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos civiles o penales que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el juez competente podrá decretar las siguientes:

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

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

c) El nombramiento de uno o más interventores;

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

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

Artículo 302.- Medidas prejudiciales. Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias que trata el artículo 301 y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

TÍTULO II
De los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial

Artículo 303.- Delitos contra las marcas. Será condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que use, a escala comercial o con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, o servicios o respecto de productos o servicios relacionados con aquellos que comprende la marca registrada;

b) El que use a escala comercial o con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas;

c) El que haga uso a escala comercial o con fines comerciales de envases o embalajes que lleven una marca 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 marca.

Artículo 304.- Falsificación y utilización de marcas. Será condenado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que falsifique una marca registrada para los mismos productos o servicios en forma dolosa, a escala comercial o con fines comerciales;

b) El que produzca, almacene, introduzca al país, distribuya, alquile, tenga con fines de venta o venda, en forma dolosa, a escala comercial o con fines comerciales, objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos, o servicios, así como los que aporten o provean de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas.

Artículo 305.- Incautación en caso de falsificación. Los productos sujetos a incautación, en cumplimiento de una orden judicial, no necesitan estar individualizados específicamente, mientras correspondan a las categorías generales especificadas en la orden. Esta incautación no otorga al infractor derecho a compensación alguna.

Artículo 306.- Delitos contra las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Será condenado con multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que use, a escala comercial o con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos o respecto de productos relacionados con aquellos que comprende la indicación geográfica o denominación de origen registrada;

b) El que use a escala comercial o con fines comerciales la indicación correspondiente a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o la simulen;

c) El que hagan uso a escala comercial o con fines comerciales 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 o denominación de origen.

Artículo 307.- Falsificación y utilización de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Será condenado

con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que falsifique una indicación geográfica o denominación de origen registrada para los mismos productos en forma dolosa, a escala comercial o con fines comerciales;

b) El que produzca, almacene, transporte, introduzca al país, distribuya o venda, en forma dolosa, a escala comercial o con fines comerciales, objetos que ostenten falsificaciones de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas, así como el que aporte o provea de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas.

Artículo 308.- Delitos contra los diseños industriales. Será condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que fabrique, ofrezca, comercialice, importe, utilice, o almacene a escala comercial o con fines comerciales, un diseño industrial registrado;

b) El que use a escala comercial o con fines comerciales las indicaciones correspondientes a un diseño industrial registrado, o la simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Artículo 309.- Delitos contra las patentes de invención. Será condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que fabrique, use, ofrezca, comercialice, importe, o almacene a escala comercial o con fines comerciales un invento patentado;

b) El que use a escala comercial o con fines comerciales un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas;

c) El que a escala comercial o con fines comerciales, haga uso de un procedimiento patentado;

d) El que a escala comercial o con fines comerciales imite o haga uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida;

e) El que presente declaraciones falsas respecto a la divulgación de la fuente de recursos genéticos o conocimientos tradicionales.

Artículo 310.- Delitos contra los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados. Será condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que a escala comercial o con fines comerciales fabrique, comercialice, importe o utilice, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado;

b) El que a escala comercial o con fines comerciales, use las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o la simule cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado

Artículo 311.- Delitos contra los modelos de utilidad. Será condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que a escala comercial o con fines comerciales fabrique, use, ofrezca, comercialice, importe, o almacene un modelo de utilidad registrado;

b) El que a escala comercial o con fines comerciales use las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Artículo 312.- Delitos contra los secretos empresariales. El que explote, utilice, comunique o divulgue un secreto empresarial definido en el artículo 277, que ha llegado a su conocimiento por razón de su cargo, oficio, profesión o resultante de una relación contractual o laboral, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 25 a 2000 unidades tributarias mensuales.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente adquirera, utilice, explote o divulgue un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 279.

Artículo 313.- Costas. Los condenados de acuerdo a este capítulo son obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al titular del derecho infringido.

Artículo 314.- Multas. Para el solo efecto de determinación de la multa se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Penal.

En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se aplicarán las penas máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la multa no podrá ser inferior al doble de la anterior, y su monto máximo podrá llegar a 4.000 unidades tributarias mensuales.

Artículo 315.- Menciones. Todo signo distintivo o patente que se encuentre registrado, y que se use en el comercio podrá llevar las referencias a esta condición.

Una marca podrá llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo.

Una indicación geográfica o denominación de origen podrá emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Una patente podrá llevar una indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, anteponiendo en forma visible las palabras "Patente de Invención" o las iniciales "P.I."

Un modelo de utilidad podrá llevar en forma visible las palabras "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U." y el número del registro. Un diseño industrial podrá llevar en forma visible las palabras "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo.

TÍTULO III
De las Acciones Civiles

Artículo 316.- Acciones civiles. Las acciones civiles que emanan de las infracciones a los derechos establecidos en esta ley, facultarán para demandar:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido;

b) La indemnización de los daños y perjuicios;

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción;

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

e) La destrucción de los productos infractores y de los materiales e implementos directamente usados en la fabricación de los productos declarados infractores.

Artículo 317.- Prueba del uso. El demandado podrá solicitar, si corresponde, tratándose de marcas susceptibles de ser caducadas, como excepción o por vía reconvencional, que el demandante pruebe el uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que esté registrado y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso.

Para estos efectos se considerará registrada la marca solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizado.

Comprobada esta situación se declarará la caducidad de las acciones por falta de uso de la marca del actor.

Artículo 318.- Procedimiento. Las acciones civiles establecidas en este capítulo se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán al titular del derecho o a quien esté facultado expresamente para ello. La apreciación de la prueba se hará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Artículo 319.- Destrucción de objetos producidos en forma ilegal. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, el juez podrá decretar su destrucción a costa del condenado.

Artículo 320.- Disposiciones especiales en relación a indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas, las acciones civiles establecidas en el artículo 91 procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, u otras análogas.

Artículo 321.- Indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas**:**

a) Las utilidades que el demandante hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción;

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 en casos similares.

En el caso de las marcas se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.

Al determinar el perjuicio, el juez competente deberá considerar el valor legítimo de venta al detalle de los bienes infringidos, sin perjuicio de otros factores relevantes para el caso específico, como la estacionalidad o época en que se produjo la infracción. Cuando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el juez deberá prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de determinar la indemnización.

Con independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial, para efectos de la determinación del daño moral, el juez considerará las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el menoscabo producido a la reputación del titular del derecho de propiedad industrial.

En caso de infracción a las normas sobre marcas de esta ley el actor podrá demandar además, que se condene al infractor a que pague las ganancias atribuibles a la infracción, no incluidas al calcular los daños.

Artículo 322.- Improcedencia de indemnización. Sin perjuicio de las demás acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que han comercializado productos u ofrecido servicios que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado conociendo o debiendo conocer que estaban en presencia de especies de carácter ilícito.

Artículo 323.- Información sobre personas involucradas en la infracción. En los procedimientos judiciales civiles, el juez de la causa estará facultado para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías.

Artículo 324.- Carga de la prueba en patentes de procedimiento: 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 el procedimiento utilizado para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, salvo prueba en contrario, se estimará que todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las siguientes circunstancias:

a) Si el producto obtenido por el procedimiento patentado fuese nuevo;

b) Si existiese una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no pudiese establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al Instituto, pudiendo el Instituto designar un perito a costa del solicitante.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

CAPÍTULO VIII
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I
De la Naturaleza, Objeto, Funciones y Sede

Artículo 325.- Naturaleza y sede. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial corresponde a un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, cuyo domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio

que pueda establecer oficinas en otros lugares del país. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial puede usar indistintamente su denominación completa o la sigla INAPI.

El Instituto constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y está afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

El Instituto está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo 326.- Objetivo. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. Le corresponderá, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga sobre las materias antes referidas.

Artículo 327.- Funciones. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo anterior, el Instituto ejercerá las siguientes funciones:

a) Ser el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; conservación y publicidad de la documentación, cuando sea procedente, y administración de la Gaceta de la Propiedad Industrial;

b) Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en materias vinculadas a la propiedad industrial e informar, a requerimiento de las autoridades competentes, los proyectos de ley y otras normas que inciden en esta materia;

c) Proponer, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la firma o adhesión de Chile a tratados o convenios internacionales relacionados con la propiedad industrial, como también su denuncia y mantener, coordinadamente con los ministerios competentes, vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades internacionales que actúan en este campo;

d) Promover iniciativas y desarrollar actividades tendientes a difundir el conocimiento de la propiedad industrial, elaborar estadísticas, realizar estudios sobre la materia y prestar servicios de información a los usuarios;

e) Obtener, recopilar y clasificar la información sobre patentes y facilitar el acceso a aquella de libre disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de tecnología y la investigación e innovación tecnológica en el país;

f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros. Éstos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes, y los que pueda percibir por la elaboración de informes y puesta a disposición de terceros de su base de datos;

g) Emitir los informes que le sean requeridos por las autoridades pertinentes en las materias propias de su competencia;

h) Certificar la idoneidad de los peritos que intervienen en el procedimiento para el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y en las controversias que sean de conocimiento del Director Nacional, previa calificación de sus competencias;

i) Fijar los valores por los servicios que preste en conformidad a la ley. Estos valores corresponderán a las actuaciones, documentos y demás prestaciones a que se refiere el decreto ley Nº 2.136, de 1978; a los precios de las publicaciones que realice el Instituto y de los espacios para avisos publicitarios que contuvieren dichas publicaciones, y a los servicios que preste en virtud de la administración de tratados internacionales y convenios de cooperación internacional vigentes.

En el ejercicio de las funciones anteriormente señaladas, el Instituto podrá administrar los bienes y recursos que pertenezcan o ingresen a su patrimonio y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, podrá celebrar directamente convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones nacionales o extranjeras o con organizaciones internacionales, en las materias propias de su competencia.

En el ejercicio de la función establecida en la letra f) podrá celebrar convenios con otros organismos públicos y entidades privadas, con el objeto de proporcionar información contenida en los registros públicos del Servicio, con las limitaciones que la ley establece en lo que se refiera a la seguridad y confidencialidad de los datos. Por estas prestaciones se cobrarán los valores que se establezcan por resolución del Servicio.

TÍTULO II
De la Organización
Dirección Nacional, Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Patentes

Artículo 328.- Director Nacional. El Director Nacional es el Jefe Superior del Servicio, funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, designado por éste y tendrá la calidad de alto directivo público, de conformidad con las normas pertinentes de la ley Nº 19.882. Además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines del Instituto, deberá:

a) Resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entregue a su conocimiento;

b) Propender a un eficaz y eficiente funcionamiento del Instituto, a su desarrollo y a la adecuada ejecución de las actuaciones y prestación de los servicios inherentes a su competencia. En cumplimiento de este deber, el Director Nacional podrá fijar, mediante normas de general aplicación, modalidades de cumplimiento de la jornada laboral a distancia, para aquellos funcionarios que, por la naturaleza de sus labores, no requieran estar presentes en las dependencias del Instituto en el desempeño de sus funciones;

c) Ejercer las políticas de desarrollo del servicio y de difusión de la propiedad industrial, ateniéndose a los lineamientos previstos por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;

d) Nombrar al personal del Instituto y removerlo de acuerdo a las normas estatutarias;

e) Proponer al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, las iniciativas legales y reglamentarias referentes a la propiedad industrial;

f) Dictar las resoluciones administrativas que se refieran a los derechos de propiedad industrial, aquellas normas relativas al funcionamiento interno del Instituto y aquellas que fijen los valores referidos en la letra i) del artículo 327 de la presente ley;

g) Designar a los funcionarios que tendrán la calidad de ministros de fe para certificar las actuaciones del Instituto, en su caso;

h) Fijar periódicamente los aranceles de los informes periciales establecidos en esta ley;

i) Autorizar la destrucción de las pruebas acompañadas en juicios de oposición, nulidad, caducidad y usurpación una vez transcurrido un año desde ejecutoriado el fallo correspondiente, si los interesados no hubieren requerido la devolución de las mismas.

Artículo 329.- Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Patentes. El Instituto para el cumplimiento de la función establecida en la letra a) del artículo 327, estará compuesto por dos Direcciones:

a) Dirección de Signos Distintivos: estará cargo de un funcionario que tendrá la calidad de alto directivo público, correspondiente al segundo nivel jerárquico, de conformidad con las normas pertinentes de la ley Nº 19.882. Además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines de la Dirección, tendrá las facultades que le confiere esta ley.

b) Dirección de Patentes: estará cargo de un funcionario que tendrá la calidad de alto directivo público, correspondiente al segundo nivel jerárquico, de conformidad con las normas pertinentes de la ley Nº 19.882. Además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines de la Dirección, tendrá las facultades que le confiere esta ley.

El Instituto llevará el registro de signos distintivos y patentes en la Dirección respectiva, ante la cual deberán presentarse las solicitudes de registro ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca esta ley y el reglamento.

TÍTULO III
Del Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Artículo 330.- Estatuto. El personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se regirá por las normas del Estatuto

Administrativo y, en los casos que corresponda, por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que los funcionarios que ejerzan sus labores en una modalidad a distancia, según las normas que dicte al efecto el Director Nacional, cumplen su jornada laboral durante el tiempo que acrediten estar desempeñando sus funciones, en los mismos términos que si lo hicieran presencialmente en las dependencias del Instituto.

Artículo 331.- Incompatibilidades y comisiones de estudio. Es incompatible el cargo de asesor o funcionario del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con el de miembro titular o suplente del Tribunal. Quien tenga alguna de dichas calidades y sea designado miembro del señalado Tribunal, deberá renunciar al Instituto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de su nombramiento.

Los funcionarios de planta y a contrata que se ausenten en comisión de estudios y a quienes se les conserve la propiedad de sus cargos, como asimismo, se les mantenga determinada remuneración, tendrán la obligación de presentar, dentro de los 90 días siguientes al término de la comisión, un informe escrito al superior jerárquico en el que den cuenta de la labor o estudios realizados o del cometido especial efectuado. Del mismo modo, no podrán dejar voluntariamente el Instituto antes de que haya transcurrido un plazo igual al doble de aquél por el cual hubieren percibido remuneración durante la comisión, con un mínimo de un año, a menos que restituyan dichas sumas.

Artículo 332.- Servicio de Bienestar. Los funcionarios del Instituto podrán afiliarse al Servicio de Bienestar del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo 333.- Delitos funcionarios. El Director Nacional y el personal del Instituto, cualquiera sea su calidad jurídica, cometerán delito de prevaricación sujeto a las penas que en cada caso se indican, cuando incurran en alguna de las conductas establecidas en el número 2 del artículo 223 y en el número 6 del artículo 224 del Código Penal, en los procedimientos contenciosos sometidos a su conocimiento o en que tomen parte.

En cuanto les sean aplicables, los peritos estarán sujetos a las mismas normas señaladas en el inciso precedente, respecto de las solicitudes de derechos de propiedad industrial que deban informar en procedimientos contenciosos o no contenciosos, como, asimismo, a las causales de implicancia o recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

TÍTULO IV
Del Financiamiento

Artículo 334.- Ingresos. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial dispondrá de los siguientes recursos:

a) Las sumas que anualmente se le asignen en la Ley de Presupuestos de la Nación o por otras leyes generales o especiales; y

b) Los ingresos que perciba por los servicios que preste.

Artículo 335.- Patrimonio. El Instituto también dispondrá de los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que adquiera a cualquier título y los frutos derivados de tales bienes. Las donaciones que se hagan al Instituto estarán exentas de todo impuesto y del trámite de la insinuación establecido en el artículo 1401 del Código Civil.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 336.- Reemplázase la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal, por la siguiente nueva: “e) Los previstos en la ley de propiedad industrial, salvo aquellos contenidos en los artículos 303, 304, 306 y 307 de dicha ley”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.-. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley continuarán su tramitación conforme a las normas vigentes al momento de su presentación, sea que se trate de solicitudes administrativas o que hubieren derivado en un proceso contencioso. Sin embargo, les serán aplicables a dichas solicitudes las normas relativas a registrabilidad y patentabilidad contempladas en esta ley.

Artículo segundo transitorio.- La nulidad de un registro concedido durante la ley 19.039 sólo podrá declararse de acuerdo a las causales de irregistrabilidad marcaria o exclusión de patentabilidad contempladas en dicha ley.

Artículo tercero transitorio.- Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos industriales se renovarán como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. En estos casos deberán indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones se extenderán a

todo el territorio nacional. Con todo, si producto de esta ampliación territorial se llegasen a superponer marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto conforme al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales que se mantengan en vigencia hasta su próxima renovación, se regirán de manera transitoria por normas contenidas en la ley 19.039.

Artículo cuarto transitorio.- Los dibujos y diseños industriales vigentes otorgados conforme a la ley 19.039 se podrán renovar hasta completar 15 años conforme a las normas de esta ley.

Los dibujos industriales registrados al momento de la entrada en vigencia de esta ley se regirán por las disposiciones establecidas para los diseños industriales y serán renovados como tales si procediere.

Artículo quinto transitorio.- El plazo señalado en el artículo 62 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 sexto transitorio.- No se aplicará a las patentes concedidas antes de la entrada en vigencia de esta ley, lo dispuesto en el artículo 269 en relación a las tasas anuales.

Artículo séptimo transitorio.- Las frases de propaganda registradas al momento de entrada en vigencia de esta ley, por el solo ministerio de la ley adquirirán la categoría de derechos independientes de las marcas a las cuales estaban adscritas y al momento de su renovación no será necesario hacer referencia a registro adscrito alguno.

Artículo octavo transitorio.- Los descuentos vinculados con las tramitaciones electrónicas comenzarán a regir una vez que se cumplan los requisitos técnicos establecidos por el reglamento y que serán certificados por resolución del Director Nacional.

Artículo noveno transitorio.- Las disposiciones penales establecidas en esta ley sólo se aplicarán a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la Ley N° 19.039 continuará vigente para todos los efectos relativos a los procesos pendientes y a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley, sin perjuicio de las

normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.

Artículo décimo transitorio.- Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en los artículos transitorios precedentes, deróganse la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, con excepción de lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título I y la ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Artículo undécimo transitorio.- Dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

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

Artículo décimo tercero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, a través de un decreto con fuerza de ley, refunda, coordine y sistematice esta ley con las normas no derogadas de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.”.

Tratado en sesiones celebradas los días 3 de julio, 14 y 28 de agosto y 11 de septiembre del año en curso, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Jovino Novoa Vásquez (Presidente), Alberto Espina Otero (Carlos Kuschel Silva), José García Ruminot, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín

Sala de la Comisión, a 30 de septiembre de 2013.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESEÑA

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y Nº 20.254, QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I.- BOLETIN Nº: 8.907-03

II.- MATERIA: Sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

III. OBJETIVOS:

- Mejorar la protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y reformulando las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o patentes;

- Mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial, bajo el entendido que tramitaciones dilatadas pueden producir que los derechos de los interesados no sean oportunamente resguardados;

- Fortalecer las normas de observancia, debido a que es necesario que existan los mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial conforme a nuestra realidad nacional.

IV.- ORIGEN: Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

V.- FECHA: Ingresó a tramitación el día 30 de abril de 2013. Pasa a la Comisión de Economía. El proyecto deberá ser considerado por la Comisión de Hacienda.

VI.- TRAMITE CONSTITUCIONAL: Primer trámite.

VII.- TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

VIII.- URGENCIA: Suma urgencia.

IX. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL:

Deben aprobarse como normas de carácter orgánico constitucionales los artículos 9°, inciso segundo, 14, 23, 28, 91, 196, 197, inciso segundo, 198, 200, 204 y 291, tienen el carácter de orgánico constitucionales, pues dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales

de justicia, artículo 66 inciso segundo y 77 de la CPR. Por oficio N° 297/SEC/13, el Senado puso en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema esta iniciativa, recabando su parecer.

Por su parte, el artículo 274 es una norma de quorum calificado, conforme lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la CPR, en relación con el artículo 66 inciso segundo de ese cuerpo normativo.

Finalmente, los artículos 328 al 331 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, conforme lo prescrito en el inciso primero del artículo 38 de la CPR, en relación con el artículo 66 inciso segundo de ese cuerpo normativo.

X.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de ocho capítulos, que consideran 336 artículos permanentes, y 13 artículos transitorios.

XI. ACUERDOS: Aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Unanimidad. 4X0).

XII.- DISPOSICIONES QUE SE RELACIONAN CON EL PROYECTO:

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

-Ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial.

-Ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

-Ley Nº 19.996, que introduce enmiendas con el objeto de adecuar la legislación nacional al ADPIC.

-Ley Nº 20.160, dictada para cumplir los compromisos adoptados en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y los países partícipes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

-Ley Nº 20.569, que entró en vigencia el 6 de febrero de 2012, que introduce cambios derivados de la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y PCT.

-Acuerdos que contienen, en todo o en parte, regulación en materias relativas a la propiedad industrial:

a) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”);

b) Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883);

c) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT);

d) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos;

e) Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT);

f)Tratados de Libre Comercio con Corea, Japón, México, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Bolivia, Australia, Turquía, Centro América, Mercosur, P4 (con Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), Unión Europea, y EFTA (con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).

_____

Valparaíso, 30 de septiembre de 2013.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

I N D I C E

PÁGINA

ASISTENCIA……1

OBJETIVOS DEL PROYECTO……4

ANTECEDENTES……8

DISCUSIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR……28

Sesión de 03/07/2013…… (28)
Invitados*: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.*

Sesión de 14/08/2013…… (45)
Invitado*: LES Chile.*

Sesión de 28/08/2013…… (52)
Invitados:
1) Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI);
2) Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA**),** y
3) Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

APROBACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR……70

TEXTO DEL PROYECTO……72

RESEÑA……160