

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES.

BOLETÍN N° 7862-03-1¹

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite constitucional y reglamentario, calificado con urgencia suma.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

Modifica la ley N° 19.039, de propiedad industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No contiene normas con ese carácter.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA.

No requiere de dicho trámite.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA CRISTINA GIRARDI Y LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZALO ARENAS, JOSÉ MANUEL EDWARDS, FUAD CHAHÍN, PATRICIO VALLESPÍN Y ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE.

5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR CARLOS MONTES CISTERNAS.

La Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Maximiliano Santa Cruz, director del Instituto

¹ La tramitación completa de este proyecto se encuentra disponible en la [página web de la Cámara de Diputados](#).

Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); doña Carolina Belmar, subdirectora de Marcas; Adán González, jefe del Departamento Legislativo y doña Carmen Paz Álvarez, abogada del Departamento Legislativo; Alejandro Arriagada y Eduardo Escalona, asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y Max Villaseca, presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual. (ACHIPI), Santiago Ortúzar, secretario, Cristián Mir y Juan Pablo Silva, directores.

II.- ANTECEDENTES.

Expresa el Ejecutivo que la propiedad industrial se encuentra presente en la gran mayoría de las actividades que día a día realizan las personas, las industrias, el comercio, las universidades y el gobierno. Por lo mismo, constituye una herramienta que impacta en los diversos ámbitos de la sociedad.

Nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales que han sido progresivamente implementados en la legislación nacional. Sin embargo, existen algunos que requieren que la legislación vigente se ajuste para hacer su funcionamiento más eficiente, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Chile ha implementado progresivamente sus obligaciones internacionales emanadas de los tratados internacionales, lo que se ha traducido en dos modificaciones a la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. Estas son la ley N° 19.996, de 2005, y la ley N° 20.160, de 2007. La primera de ellas tuvo como finalidad adaptar la normativa nacional a los compromisos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y la segunda modificación tuvo como objetivo implementar especialmente las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.

Destaca que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes entró en vigencia en nuestro país el 2 de junio de 2009, estableciendo un procedimiento paralelo y alternativo de presentación de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad para varios países a la vez; sin embargo, no altera o modifica la tramitación de dichas solicitudes dentro del país, ni, tal como lo establece el mismo tratado, puede interpretarse en el “sentido que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee”. Por lo anterior, este tratado ha sido aplicado directamente sin una norma legal que la complementa o implementa.

No obstante, a casi dos años de la entrada en funcionamiento del referido tratado, se han detectado algunos aspectos que pueden ser modificados en nuestra ley, con el objeto de lograr un

mejor funcionamiento del sistema de presentación y recepción en fase nacional de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad. Lo anterior, adquiere especial importancia debido a la gran cantidad de solicitudes PCT que se han presentado y que se espera se presenten conforme a este sistema.

Señala que es necesario establecer reglas de rango legal que perfeccionen estos aspectos y otorguen el máximo de seguridad jurídica a los usuarios.

Al igual que el PCT, el Tratado sobre el Derecho de Marcas consagra obligaciones de carácter formal, pero no contempla un procedimiento alternativo de presentación de marcas comerciales, sino que señala un estándar que deberá ser observado por la oficina nacional de registro al momento de tramitar las solicitudes de marcas comerciales.

Este tratado, en consecuencia, tiene dos objetivos fundamentales que se pueden resumir de la siguiente forma:

i.- Simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas y

ii.- Establecer un marco regulatorio relacionado con cuestiones de procedimiento en las solicitudes de marcas, es decir, la estandarización de los requerimientos formales.

No obstante no contener normas de carácter sustantivo, es posible apreciar ciertas disposiciones que podrían entrar en conflicto con normas de la ley N° 19.039, por lo que se hace necesaria una adecuación de este último cuerpo legal.

Precisa que los cambios que se proponen a la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial se pueden resumir en los siguientes:

Respecto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):

a) Normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados: concepto de solicitud internacional. Oficina receptora. Idioma de presentación. Normas aplicables a la tramitación, y plazo de oposición.

En primer lugar, se hace necesario definir el concepto de “solicitud internacional” para identificarla plenamente con aquéllas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en el PCT.

En segundo lugar, es necesario establecer que INAPI es la “oficina receptora” de las solicitudes PCT en Chile.

En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se establecerá el español como idioma oficial.

Por otra parte, el PCT no modifica la tramitación de solicitudes conforme a la ley nacional. Es por tal razón, que debe hacerse mención a que las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad presentadas en Chile en fase nacional, se registrarán, en lo que respecta a los requisitos de fondo, por las disposiciones de la ley N° 19.039.

Finalmente, y dado que una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días a contar de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, se debe indicar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible realizar la publicación contemplada en el artículo 4° de la ley N° 19.039, con la finalidad de permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

b) Plazos de entrada en fase nacional y vigencia de derechos.

Al efecto, existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a: plazo de entrada en fase nacional; requisitos de entrada en fase nacional; derecho de restablecimiento, y plazo de vigencia de los derechos.

El plazo de entrada en fase nacional de las patentes de invención o de los modelos de utilidad, de acuerdo con el artículo 22 del PCT, es hasta 30 meses contado desde la fecha de la prioridad más antigua, lo que parece conveniente sea señalado expresamente en la ley. Mediante este proyecto, se explicitan, además, los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Indican, por su parte, los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) para el restablecimiento de derechos, en el caso que no se deposite la solicitud en fase nacional, conforme al PCT, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que la de una solicitud presentada en Chile, por lo tanto y de acuerdo con el artículo 11.4 del PCT, el plazo de vigencia de las patentes de invención y de los modelos de utilidad, debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Sobre el **Tratado de Derecho de Marcas**
(TLT):

Se pueden resumir las modificaciones en los siguientes puntos: eliminación de formalidades en la presentación de poderes y división de la solicitud.

El artículo 4° del TLT regula la representación, estableciendo los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido. Al respecto, el párrafo 6) establece que “Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos adicionales a los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.” Dichos requisitos se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen un representante en Chile; a que el poder se otorgue en idioma español; a que el poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta a la de la presentación de la solicitud; y a la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del Reglamento del TLT.

Por otra parte el artículo 8.4) establece que “Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.”

De acuerdo con esas normas, el artículo 15 de la ley N° 19.039, relativo al requisito de autorización notarial, se encontraría en oposición con lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar este requisito respecto de las solicitudes de marcas.

Se propone que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT, sería válido para efectuar los trámites administrativos del procedimiento, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud de marca y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial.

El TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias. Nuestra legislación no contempla expresamente dicha facultad, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se solicite la división de la solicitud o registro.

Por último, actualmente sólo se pueden presentar solicitudes multiclase de productos o servicios, pero no de productos y servicios en un mismo formulario. Debido a lo anterior, se hace necesario implementar el art. 6 del TLT que establece la posibilidad de presentar una única solicitud de productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases del Clasificador Internacional y que como resultado de esta solicitud se obtendrá un registro único.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Consta de un artículo único que, mediante seis números, modifica el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

Por su **N° 1**, se modifica su artículo 14, con el propósito de eliminar la formalidad de suscribir ante notario todos los actos jurídicos que digan relación con los derechos de propiedad intelectual o las solicitudes de inscripción de los referidos derechos, que estén en trámite y se exigen determinadas solemnidades respecto del extracto que se inscriba al margen del registro del derecho de que se trate.

Por su **N° 2**, se modifica su artículo 15, con el objeto de eliminar el requisito de escritura pública para el otorgamiento de poderes referidos a propiedad industrial, salvo en aquellas comunas que no sean asiento de notario.

Por su **N° 3**, se modifica su artículo 21, y consagra -indicando el procedimiento- la posibilidad de dividir la solicitud que enumere varias clases de productos o servicios al igual que los registros de marcas vigentes.

Por su **N° 4**, se modifica su artículo 23, en orden a establecer un registro único, en el caso de que se haya incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación internacional.

Por su **N° 5** se intercala un Título XI, nuevo, denominado "De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad".

Por su **N° 6**, se incorporan los artículos 114 a 121, nuevos, que tratan de la tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad y el actual artículo 114 pasa a denominarse artículo 122.

III.- INTERVENCIONES.

Don **MAXIMILIANO SANTA CRUZ**, director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), expresó que esta iniciativa es fundamental para adecuar nuestra legislación de propiedad industrial tanto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) como al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Hace una cronología acerca del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Al respecto, indicó que en 1970 se adoptó en Washington, Estados Unidos; que en 1978, entra en vigor; que en el año 2007 ingresa a tramitación para su ratificación por el

Congreso Nacional; que en el 2009, se promulga y que en junio de ese año entró en funcionamiento en Chile.

Precisó que es un tratado internacional concluido en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Entró en vigor en junio de 1978, con sólo 18 Estados miembros y el primer año sólo se presentaron 500 solicitudes. Su objetivo es simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países.

Destacó que en el año 2011 se han presentado más de 160.000 solicitudes, y son parte del mismo 143 Estados miembros (Qatar es el N° 143, desde el 3 de agosto de 2011).

Al día de hoy se han presentado más de 2.000.000 solicitudes internacionales de patente presentadas vía PCT.

Sus ventajas son numerosas: simplifica y hace más eficaz y económico el procedimiento para solicitar la protección por patente para las invenciones en varios países; facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a tecnología de punta; incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redundará en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país; facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos; posterga en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.

En relación con el mensaje y este tratado, se establecen diversas modificaciones para adecuar nuestra legislación al marco internacional en materia de patentes.

Una primera modificación se refiere a las normas generales y conceptos que deben ser expresamente señaladas. Es así que se hace imprescindible señalar el concepto de "solicitud internacional" para identificarla plenamente con aquellas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en este tratado. Por otro lado, es necesario establecer en nuestra legislación la definición de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial actúa como la oficina receptora de las solicitudes PCT en Chile, de acuerdo al artículo 3 del propio tratado.

En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se debe establecer el español como idioma oficial.

Aclaró que el PCT no modifica la tramitación de solicitudes conforme a la ley nacional. Es por esto que debe señalarse que las solicitudes internacionales de patentes o modelos de utilidad presentadas en Chile en fase nacional se registrarán, en lo que respecta a los

requisitos de fondo, a las disposiciones de la ley 19.039, de Propiedad Industrial.

Agregó que una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días a contar de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. Entonces, para cumplir con esta norma, se debe señalar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible, de acuerdo al procedimiento nacional, realizar la publicación correspondiente a la del artículo 4º de la ley 19.039, para, de esta forma, permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

Una segunda gran modificación se refiere a los plazos de entrada en fase nacional y vigencia de los derechos.

Al efecto, precisó que existen aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal:

Así, el plazo de entrada en fase nacional de las patentes o modelos de utilidad, de acuerdo al artículo 22 del PCT, es de 30 meses contado desde la fecha de prioridad, lo cual se debe señalar expresamente. Además, se explicitan los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Se mencionan los requisitos de la institución del restablecimiento de derechos, facultad establecida en la regla 49.6 en relación con el incumplimiento de los actos señalados en los artículos 22 ó 39.1 del PCT.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que una solicitud presentada en Chile, por lo tanto y de acuerdo al art. 11.4 PCT, el plazo de vigencia de las patentes y modelos de utilidad debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

A su turno, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM), se adoptó en el 2004 en Ginebra, Suiza; entró en vigor en agosto de 2006; en enero de 2009, ingresó el proyecto para su ratificación al Congreso Nacional, en el año 2010, se produce la aprobación por el Congreso Nacional y el 5 de mayo de este año fue depositado.

Detalló que este es un tratado internacional concluido en 1994 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Inició operaciones en junio de 1996. Actualmente tiene 48 Estados miembros. La gran mayoría de las disposiciones del TLM se relacionan con el procedimiento ante el Registro de Marcas, que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa

claramente qué es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular.

Dentro de las ventajas que proporciona este tratado, se encuentra el hecho que el TLT permite la estandarización de formalidades ante una Oficina Nacional o Regional, lo que permite presentar una solicitud más fácilmente en distintos países. Esta simplificación se manifiesta en un formulario único de presentación, el que puede ser utilizado e impreso gratuitamente, evitándose por parte de los usuarios incurrir en el pago del formulario de solicitudes.

La disminución de las trabas burocráticas se manifiesta igualmente en los poderes. El TLT prohíbe la autenticación o legalización de las firmas de los documentos, lo que se traduce en una disminución de los costos, excepto en los casos de desistimiento de la solicitud o renuncia al registro.

Finalmente, el TLT establece un marco común mínimo en todos los países contratantes, lo que otorga certeza jurídica al solicitante y al titular al evitar los procedimientos administrativos costosos, diferentes y de difícil seguimiento.

En lo que respecta a la modificación de nuestras normas al TLT para adecuar nuestra legislación, se abordan dos puntos: eliminación de las formalidades en la presentación de poderes y la división de la solicitud

El Artículo 4º del TLT regula la representación. El párrafo 6) de dicho artículo en cuanto a los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido establece que *“Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.”*. Por otra parte, el artículo 8. 4), establece que *“Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.”*.

De acuerdo con esas disposiciones, lo prescrito por el artículo 15 de la ley de Propiedad Industrial, en cuanto al requisito de autorización notarial, infringiría lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar el requisito respecto de las solicitudes de marcas.

Destacó que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT sería útil para los trámites administrativos del procedimiento, ya que se podrían evitar observaciones de forma, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial o legalización pertinente.

En su artículo 6º el TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias. Nuestra legislación no contempla expresamente dicha facultad, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se pueda solicitar la división de la solicitud o registro.

Don **MAX VILLASECA**, Presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIP), indicó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas o TLT por sus iniciales en inglés Trademark Law Treaty, se encuentra referido en los capítulos de propiedad intelectual contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Producto de ello, el Congreso Nacional aprobó recientemente con fecha 28/09/2010 el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), estando actualmente en proceso de promulgación por el Ejecutivo.

Señaló que con fecha 5 de mayo de 2011 el Estado de Chile depositó dicho Tratado ante la OMPI y por tanto comienza a ser exigible para nuestro país desde el 05 de agosto de 2011

Dado que dicho Tratado establece diversas normas que requieren una modificación de la actual ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, el Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley de implementación de dicho Tratado, mediante el cual se introducen modificaciones a la citada ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Indicó que el TLT es un Tratado que tiene por objeto simplificar los trámites relativos a registros de marcas comerciales, finalidad que, sin embargo, no se cumpliría en lo relativo al estudio de los trasposos de titularidad de las marcas. En efecto, en la actualidad es posible conocer los actos o contratos que dan cuenta de una transferencia de marca comercial (compraventas, aportes en sociedad, fusiones), porque éstos quedan anotados en el Registro de Marcas a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de manera análoga a como sucede con las inscripciones ante los conservadores de bienes raíces y de vehículos motorizados. Lo que el TLT hace es eximir a los interesados de presentar los referidos documentos actos o contratos, bastando un simple “documento de traspaso” distinto del original. De este modo, al no quedar registro de los actos o contratos originales de transferencia, el estudio de los títulos correspondientes se vería entrabado, cuando no imposibilitado.

Opinó que esta falta de certeza jurídica traería una perjudicial consecuencia práctica para las empresas titulares de registros marcarios. Así, al entorpecerse el estudio de títulos, se vería entrabada la adquisición y enajenación de marcas, las que además perderán su valor patrimonial para constituirse en garantías suficientes (prendas), por ejemplo, a favor de las instituciones bancarias, en caso de que se requieran flujos financieros frescos. En suma, un sistema registral que no permita conocer la historia completa de las transferencias terminará a la larga por disminuir la confianza en las marcas comerciales como bienes transables.

Como consecuencia de lo anterior, estimó indispensable evitar los impactos antes reseñados. Para ello, propone introducir una modificación a nuestra actual ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, con el objeto de que la historia de transferencias de la propiedad marcaria sea efectivamente pública.

La referida solución consiste en que los actos sobre marcas comerciales, siendo realizados por documento privado, sean protocolizados de manera obligatoria (a objeto de hacer posible su localización posterior para el estudio de títulos correspondiente). Esta propuesta se traduce en una modificación puntual al actual artículo 14 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Puntualizó, por último, lo siguiente:

1.- La solución antes indicada no implica una afectación ni a la letra ni al espíritu del TLT, ya que éste es un Tratado eminentemente procedimental —así se autodefine— ante INAPI, mientras que la solución aquí indicada se traduce en una formalidad de los actos jurídicos, lo que tanto sustantiva como cronológicamente es anterior al trámite de anotación de la transferencia ante INAPI.

2.- El referido borrador del proyecto de ley de implementación del TLT elaborado por el Ejecutivo contenía originalmente la misma solución expuesta, con lo cual se evitaban los impactos antes señalados. Sin embargo, posteriormente en el Ministerio de Economía se modificó la redacción original.

3.- Lo anterior ignora los impactos advertidos por esta Asociación, olvidándose que las marcas son bienes inmateriales, cuya trazabilidad se hará imposible si no se establecen sistemas formales de seguimiento de su tráfico jurídico-comercial, como el que han propuesto.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A) DISCUSIÓN GENERAL.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las observaciones planteadas por los representantes del Ejecutivo, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó del todo pertinente, dentro del contexto de simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas y la estandarización de los requerimientos formales -no obstante de tratarse de normas de carácter adjetivo-, establecer la posibilidad de presentar poderes con menos formalidades, y la alternativa de la división de la solicitud o registro de marca comercial. Se cumple de este modo con las obligaciones que impone el tratado y, asimismo, se favorece la reducción de plazos de otorgamiento de marcas. Respecto del

tratado PCT, se estimó pertinente explicitar el concepto de solicitud internacional. Establecer que INAPI es la oficina receptora y que el español es el idioma oficial de presentación. Indicar que las normas aplicables a la tramitación en fase nacional son las indicadas en la ley N° 19.039, así como el plazo de oposición a las solicitudes y la necesidad de publicación en Chile; todo lo anterior, con el objeto de dar mayor claridad y certeza jurídica. Por último, y en cuanto a los plazos de entrada en fase nacional y vigencia de derechos, se sostuvo que, en efecto, existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a plazo de entrada en fase nacional, requisitos de entrada en fase nacional, derecho de restablecimiento, y plazo de vigencia de los derechos.

Puesta en votación general la idea de legislar respecto de este mensaje, se APRUEBA por unanimidad de votos.

B) DISCUSIÓN PARTICULAR.

Artículo único

Introduce, mediante 6 números, en los términos que se señalan a continuación, diversas modificaciones en la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

N° 1°.-

Este número, que modifica los incisos primero y segundo de su artículo 14 y agrega incisos segundo y tercero, nuevos, para eliminar la constancia ante notario de los actos jurídicos que tengan incidencia en propiedad industrial, y que establece exigencias de incluir en el extracto respectivo la fecha de celebración del acto o contrato y las demás que señale el reglamento, además de la anotación al margen del registro de los actos o contratos celebrados en el extranjero sobre este tipo de propiedad, **fue rechazado por mayoría de votos.**

Votaron por el rechazo la Diputada señora **Girardi** y los Diputados señores **Arenas, Chahín y Vallespín**. Por aprobarlo los Diputados señores **Edwards y Van Rysselberghe**.

Los N°s 2, 3, 4, 5 y 6, que pasan a ser N°s, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, **fueron aprobados por asentimiento unánime, en iguales términos.**

Votaron a favor la Diputada señora **Girardi** y los Diputados señores **Arenas, Chahín, Edwards, Vallespín y Van Rysselberghe**.

N° 2.- (pasa a ser 1)

Este número sustituye el inciso primero de su artículo 15 e incorpora los incisos segundo y tercero, nuevos, eliminando el requisito de escritura pública para el otorgamiento de poderes referidos a propiedad industrial, salvo en aquellas comunas que no sean asiento de notario, y se establece que la facultad de desistir de una solicitud o de renunciar a un registro deberán conferirse expresamente.

N° 3.- (pasa a ser 2)

Este número agrega los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos, en su artículo 21, y consagra la posibilidad de dividir la solicitud que enumere varias clases de productos o servicios y los registros de marcas vigentes, estableciendo quiénes pueden solicitarla y la forma de hacerlo.

N° 4.- (pasa a ser 3)

Este número añade un inciso tercero, nuevo, en su artículo 23, y señala que en el caso de que se haya incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación internacional, ello dará origen a un registro único.

N° 5.- (pasa a ser 4)

Este número intercala un Título XI, nuevo, denominado “De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad”.

N° 6.- (pasa a ser 5)

Este número consulta los artículos 114 a 121, nuevos, que tratan de la tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad y dispone que el actual artículo 114 pase a denominarse artículo 122.

**C) ARTÍCULOS E INDICACIONES
RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.**

No hubo.

**D) INDICACIONES DECLARADAS
INADMISIBLES.**

No hubo.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a

conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial:

1).- En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Los poderes relativos a la propiedad industrial se otorgarán por instrumento privado. No obstante lo anterior, los solicitantes podrán suscribirlos por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un oficial del registro civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“La facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro deberá conferirse expresamente, de lo contrario se entenderá que se excluye dentro de las facultades del representante.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero, para la presentación de la solicitud bastará con que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, el Instituto conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo. Vencidos estos plazos, se tendrá por abandonada la solicitud.”.

2).- En su artículo 21, incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Toda solicitud que enumere varias clases de productos y/o servicios, denominada en adelante “solicitud inicial”, podrá ser dividida, 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 y/o servicios. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de

prioridad, si lo hubiere. Las solicitudes divisionales darán lugar a los pagos respectivos que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

La petición para dividir la solicitud para el registro de una marca comercial puede formularse hasta antes de la decisión final del Instituto sobre la solicitud inicial de su registro, ya sea que se trate de una solicitud con o sin juicio de oposición en trámite. Asimismo, la petición podrá presentarse durante la apelación o reclamación contra la decisión relativa al registro de la marca.

Los registros de marcas comerciales vigentes siempre podrán ser divididos. En aquellos casos en que se esté impugnando su validez ante el Instituto o durante la apelación en un juicio de nulidad de una marca registrada, se podrá solicitar su división en términos similares a los señalados en los incisos precedentes.

Durante la tramitación de una observación de fondo, procedimiento de oposición, de nulidad, o de otro recurso pendiente, la división de la solicitud o del registro, sólo será procedente cuando, como resultado de la división, la observación de fondo, el juicio de oposición, el juicio de nulidad o el recurso de que se trate, queden circunscritos a una de las solicitudes o uno de los registros divididos.”.

3).- En su artículo 23, agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Cuando se hayan incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional, dicha solicitud dará por resultado un registro único.”.

4).- Intercálase el siguiente Título XI, pasando los actuales Títulos XI y XII a denominarse Título XII y Título XIII, respectivamente:

“Título XI. De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad”.

5).- Intercálanse los siguientes artículos 114 a 121, pasando el actual artículo 114 a ser artículo 122:

“Artículo 114.- Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 115.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial será 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 residentes en Chile.

Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Chile en idioma español y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Asimismo, el Instituto actuará en calidad de Oficina Designada y/o Elegida cuando Chile haya sido designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 116.- 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 dos meses contados 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 y/o Elegida al momento de la entrada en fase nacional, en caso que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya 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 117.- 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 treinta 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 treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso 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 118.- 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, y

b) Pagar la tasa establecida en el artículo 18 de esta ley 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 119.- Será aplicable a 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, lo dispuesto en el artículo 4° de esta ley, pudiendo cualquier interesado formular oposición a dichas solicitudes dentro del plazo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de esta ley.

Artículo 120.- 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 121.- 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."."

Sala de la Comisión, a 08 de septiembre de 2011.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 16 y 30 de agosto, y 06 de septiembre de 2011, con asistencia de las Diputadas señoras Cristina Girardi y Mónica Zalaquett y de los Diputados señores Gonzalo Arenas (Presidente), Guillermo Ceroni, Fuad Chahín, José Manuel Edwards, Miodrag Marinovic, Carlos Montes, Frank Sauerbaum, Joaquín Tuma, Patricio Vallespín, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez.

Durante la tramitación de esta iniciativa presidencial la Diputada doña Andrea Molina reemplazó al Diputado don Enrique Van Rysselberghe.

ROBERTO FUENTES INNOCENTI
Secretario de la Comisión