

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

BOLETÍN N° 2.416-03

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, originado en mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada de “simple”.

A las sesiones en que se estudió el proyecto asistieron, además de los integrantes de la Comisión, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de ese Ministerio, señor Eleazar Bravo; el Jefe y la Subjefa del Departamento de Patentes, señor Rogelio Campusano y señora María Antonieta Paredes, respectivamente; los Examinadores de Patentes, señora Sandra Ferj y señores Esteban Figueroa y Ernesto Manríquez; los Asesores Jurídicos, señora Sabina Puente, Marco Arellano y Carlos Rubio, y la Asesora Económica, señora Bernardita Escobar. El abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo; el Fiscal del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Pablo Wilson, y la funcionaria del Instituto de Salud Pública señora Tatiana Tobar.

También concurrieron el señor Antonio Marinovic, abogado de la Asociación Chilena de Distribuidores de Productos para Equipos de Oficina e Informática A.G.; el profesor de Derecho Penal señor Alfredo Etcheberry; el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abogado señor Guillermo Oliver; el abogado señor Giovanni Calderón y, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora Sofía Salas, de la Facultad de Medicina, y el profesor Rafael Vicuña, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Además, asistió la asesora del Honorable Senador señor Jovino Novoa, señora Hedy Matthei.

- - - - -

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

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: del Artículo único: N^{os} 1), 2), 3), 5) que pasa a ser 6), 19), 21), 29), 36) que pasa a ser 35), 39) que pasa a ser 38), 42) y 43) que pasan a ser 41) y 42), 56) que pasa a ser 54), 58) que pasa a ser 56), 63) y 64) que pasan a ser 61) y 62), 66) que pasa a ser 64), 69) que pasa a ser 67), 71) que pasa a ser 69), 77) que pasa a ser 75), y los artículos transitorios 6^o, que pasa a ser 5^o, y 8^o a 10, que pasan a ser 6^o a 8^o.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3, 7, 8, 11, 20, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 66, 76, 78, 87, 95, 102, 103, 107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124 y 125.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 29, 31 (en lo referente a agregar un párrafo cuarto), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 96 y 97.

IV.- Indicaciones rechazadas: números 18, 19, 21, 22, 24, 35, 48, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113 y 114.

V.- Indicaciones retiradas: números 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 31 (en lo referente a intercalar el párrafo segundo), 32, 38, 39, 40, 41, 43, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 109, 117 y 123.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

- - - - -

Cabe dejar constancia de que el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, número 17); número 18), artículo 17 bis B; número 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; número 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68); número 71), artículo 77 número 3, párrafo final; número 73), artículo 103, y el artículo 1^o transitorio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso segundo del artículo 63 de la misma, esas disposiciones, para ser aprobadas, requieren el voto a favor de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus

respuestas anteriores y añadió que el articulado no se había adecuado a la reforma procesal penal.

Con todo, habiendo la Comisión introducido modificaciones sustanciales, principalmente en lo relativo a la organización y atribuciones del Tribunal de Propiedad Industrial, se solicitó nuevamente el parecer de la Corte Suprema, mediante oficio N° 144/E, de fecha 21 de enero de 2004. Tan pronto se reciba la respuesta del alto Tribunal, ésta se agregará al expediente.

Conforme a lo resuelto por el Senado, el presente proyecto de ley debe ser también informado por la Comisión de Hacienda en este trámite reglamentario de segundo informe. Son de competencia de dicha Comisión, del artículo único permanente, los N°s 20), artículos 17 bis C, 17 bis E, 17 bis H y 17 bis I; 22), artículo 18; 23), artículos 18 bis A a 18 bis E; 30) artículo 23 bis A; 32), artículo 28; 51), artículo 52; 55), artículo 61; 63), artículo 67; 71), artículo 85; 73), artículo 105, y los artículos 1º, 4º y 9º transitorios.

DISCUSION EN PARTICULAR

El proyecto de ley aprobado en este trámite reglamentario de segundo informe consta de un artículo permanente único, compuesto por 75 numerales que modifican la ley N° 19.039, y de 9 artículos transitorios.

En líneas generales, se trata de adecuar nuestra legislación al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, de 1994, sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS que es su sigla en idioma inglés), promulgado mediante decreto supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995, y al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1991, promulgado mediante decreto supremo N° 425, del Ministerio recién indicado y del mismo año 1991.

La iniciativa de ley en informe corrige la estructura y sistematización de la ley N° 19.039 y adecúa su lenguaje a términos técnicos y jurídicos modernos e internacionalmente compartidos. Agiliza y racionaliza los procedimientos de inscripción, oposición, renovación y anulación de derechos de propiedad industrial. Duplica el monto de los derechos en beneficio del Estado que generan las actuaciones relacionadas con la constitución de la propiedad industrial y sus variaciones y asimila la modalidad de pago de casi todas las formas de esta propiedad a la de las marcas comerciales. Consagra una nueva definición de marca, que contiene los elementos esenciales indispensables y excluye los demás, y establece su

caducidad por falta de uso real y efectivo. Faculta al juez para invertir el onus probandi en controversias sobre patentes de procedimiento. Eleva el plazo de protección de las patentes de 15 a 20 años. Admite la patentabilidad de microorganismos. Fija la novedad como único requisito para constituir derechos sobre diseños industriales y descarta la originalidad, que actualmente se exige en forma copulativa. Incorpora la protección de circuitos integrados, siguiendo los lineamientos sobre este particular tanto del ADPIC como del Tratado de Washington, de 1989. Por último, enuncia los ilícitos punibles para cada tipo de propiedad industrial, eleva de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales el máximo de las multas imponibles y rebaja el mínimo de las mismas de 100 a 25 unidades tributarias mensuales.

Para el segundo informe se formularon 125 indicaciones, casi todas ellas referidas a los diversos numerales del artículo único permanente, salvo las dos últimas, que inciden en los artículos transitorios. Sin perjuicio de ello, cada vez que la Comisión lo consideró pertinente y necesario, adoptó acuerdos por unanimidad, para modificar diversos preceptos de la iniciativa que no habían sido objeto de indicaciones.

Más tarde, en sesión, de fecha 21 de enero de 2004, el Senado abrió un breve término para presentar indicaciones que materializaran algunos consensos producidos entre los legisladores. En virtud de ello, el Presidente de la República formuló una, relativa al Tribunal de Propiedad Industrial, y algunos de los miembros de la Comisión plantearon tres propuestas, que inciden en los números 40), artículo 37; 74), artículo 87, y 76), artículos 111 y 115.

A continuación se expondrá el contenido de las indicaciones y modificaciones y el de los preceptos de la iniciativa que son afectados por ellas, y se dará cuenta de los acuerdos adoptados, de los fundamentos esenciales esgrimidos por la mayoría y por la minoría, en su caso, y de las votaciones efectuadas.

Artículo único

Número 4)

El número 4) agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2°:

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

La indicación N° 1, del Honorable Senador señor Novoa, agrega, en el segundo inciso del artículo 2° en cuestión, una frase

final del tenor siguiente “y de los demás derechos que se establecen en esta ley”.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que, si bien los derechos de propiedad industrial nacen y están amparados por el mero registro, existen otros, como el derecho que poseen los dueños de marcas notorias no registradas en Chile, o el de prioridad, que nacen para el titular a contar de la presentación de la solicitud, antes de que medie una inscripción. La indicación tiene por objetivo incluirlos.

La Indicación fue aprobada por unanimidad, con ajustes formales, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

- - - - -

Con ocasión de la discusión sobre los requisitos generales de patentabilidad, como se dará cuenta en su oportunidad, la Comisión acordó modificar el artículo 3º de la ley N° 19.039, para lo cual introdujo un nuevo numeral, que reemplaza este precepto por otro del siguiente tenor:

“5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o por apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales, nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.”.

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Como consecuencia de lo anterior, se introdujeron las correspondientes correcciones en los numerales del artículo 1º del proyecto, a fin de guardar la debida correspondencia entre las disposiciones del texto que se refieren al Departamento de Propiedad Industrial, o a su Jefe, de modo que en la casi totalidad de los casos será aludido como “el Departamento” o “el Jefe del Departamento”, según corresponda.

- - - - -

Número 6)

La indicación N° 2, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye la oración final del artículo 4º propuesto en el N° 6).

Dicha oración dispone que, en caso de errores sustanciales en la publicación de una solicitud de registro, se ordenará practicar una nueva, dentro de diez días, contados desde la primera. La indicación fija como momento inicial para el cómputo del plazo la expedición de la resolución que ordena republicar.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que puede transcurrir un tiempo antes de que el Departamento de Propiedad Industrial resuelva si el error en la publicación de un extracto de solicitud es o no sustancial, por lo que la indicación pretende disponer un plazo efectivo para ejecutar la nueva publicación, computable desde que ella sea ordenada. El lapso de diez días, contado desde la primera, puede ser insuficiente.

El Jefe del Departamento de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial expresó que la redacción de la indicación induce a interpretar que se consagra un término para ordenar la nueva publicación, en circunstancias de que lo que se pretende es establecer un plazo determinado para materializarla.

La indicación, con una modificación de redacción para evitar el inconveniente señalado, fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

Número 7)

El número 7) sustituye el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad,

dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

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

A este numeral se le formularon las indicaciones números 3 y 4.

La indicación N° 3, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el inciso primero del artículo 5º, contenido en el N° 7) del artículo único, la frase "ante el Departamento", luego de la palabra "formular". Ello, con el propósito de precisar ante quién se formula la oposición a una solicitud de marca.

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

La indicación N° 4, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el inciso segundo del mismo artículo 5º una alusión a los "modelos de utilidad". Con ello se incluiría este tipo de derechos de propiedad industrial entre aquéllos en que el plazo para oponerse a una solicitud de registro será de 45 días, asimilándolos, en este aspecto, a las patentes de invención, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

A sugerencia del Jefe del Departamento de Patentes y del Honorable Senador señor Novoa, se resolvió incorporar también en este grupo a los dibujos y diseños industriales, que siguen el mismo procedimiento que las patentes de invención.

La indicación y su adición fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 10)

Reemplaza el artículo 8º , por el siguiente:

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

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

La indicación N° 5, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el artículo 8° dos expresiones que hacen explícito que el pago del honorario del perito que informa las solicitudes de registro se hace al Departamento de Propiedad Industrial y no directamente a aquél.

El Jefe del Departamento de Patentes informó que el pago de los aranceles a los peritos se hace mediante un convenio entre el Departamento de Propiedad Industrial y el Banco del Estado, en virtud del cual los solicitantes consignan los honorarios en la cuenta del Departamento, que luego transfiere los fondos en forma electrónica a la cuenta de los peritos, una vez evacuado el informe. Agregó que la indicación podría dar lugar a que se interprete que el interesado podrá pagar el arancel directamente en el Departamento de Propiedad Industrial, lo que no es así. Manifestó que el sistema de pago implementado con el Banco del Estado fue pensado en beneficio de los propios interesados, en vista de que los peritos son independientes, no son funcionarios. Destacó que el Departamento no dispone de una infraestructura adecuada para administrar directamente dineros de terceros y agregó que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción está desarrollando un sitio de acceso electrónico, a través del cual se podrá cancelar una serie de derechos, como los fijados en este proyecto de ley.

El Honorable Senador Señor Novoa expresó que la ley actual nada dice respecto a la forma de solucionar estos honorarios, no obstante lo cual el Departamento ha reglamentado todo un sistema de pago, vía Banco del Estado. La disposición en cuestión no es de jerarquía legal, ya que regula materias netamente reglamentarias.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Lavandero opinó que nada obsta a que un solicitante pague directamente al perito que emitió el informe y acredite el hecho ante el Departamento de Propiedad Industrial. Puntualizó que la ley no debería impedir el curso normal de las cosas ni fijar intermediarios en un pago.

Atendiendo los fundamentos señalados, el Honorable Senador señor Novoa retiró la indicación.

La indicación N° 6, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el artículo 9º, contenido en el N° 11) del artículo único del proyecto.

El precepto en cuestión regula el plazo del traslado que se da al solicitante, en caso de oposición a una solicitud de registro. El término es de 30 días, en el caso de marcas, modelos de utilidad y dibujos y diseños industriales, y de 45 días, en el de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La indicación propone incorporar los modelos de utilidad en el grupo de derechos respecto de los cuales el plazo de traslado a una oposición es de 45 días.

Además, para mantener la coherencia con acuerdos anteriores, específicamente con la modificación introducida a la indicación número 4, el Honorable Senador señor Novoa propuso mantener el plazo de oposición de 30 días únicamente para las marcas, trasladando la mención de los dibujos y diseños industriales al grupo de derechos en que dicho término es de 45 días.

Con la enmienda mencionada, la indicación se aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 13)

La indicación N° 7, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el inciso segundo del artículo 11, contenido en el N° 13) del artículo único.

El artículo 11 dispone que los plazos de días de esta ley son fatales y de días hábiles. El inciso segundo, en cambio, señala que tales plazos expiran en el tiempo que establezca el reglamento.

El Honorable Senador señor Novoa expresó que la indicación tiene por objetivo mantener la vigencia de las normas del Código Civil sobre cómputo de plazos, dado que el inciso segundo en comento entrega la regulación de esta materia al reglamento.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 14)

La indicación número 8, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 12, contenido en el N° 14) del artículo único.

Ese artículo 12 dispone que las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil, exceptuado el testimonial, además de los que son habituales en materia de propiedad industrial. Preceptúa también que en estos procesos no operará la acumulación de autos.

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que la indicación busca mantener el trámite de la acumulación de autos, porque es importante para evitar la dictación de sentencias contradictorias en casos similares o relacionados, como podría suceder con la presentación simultánea de solicitudes de marcas semejantes.

El Jefe del Departamento de Patentes manifestó que la prohibición de acumular causas es fruto de la experiencia del Departamento de Propiedad Industrial. En efecto, dijo, estos procesos son altamente técnicos y cada asunto posee una especificidad tal que permite individualizar un signo de otro, lo que dificulta su resolución mediante una sola sentencia. La práctica ha demostrado que la acumulación sirve únicamente para dilatar algunos trámites.

El Honorable Senador señor Novoa dijo que, dado que el proyecto propone crear un nuevo tribunal de segunda instancia, que podrá funcionar dividido en salas, la acumulación impediría que cuestiones relacionadas o semejantes fueran falladas en forma diversa, y aun contradictoria. Propone conservarla, al menos para casos calificados, como una facultad del Departamento de Propiedad Industrial, que actúa como tribunal de primera instancia, pero no impedir por ley un mecanismo que en el orden judicial ha resultado útil y eficaz.

El Honorable Senador señor Lavandero añadió que también la acumulación es una solución más económica, material y procesalmente hablando.

La indicación N° 8 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Prokuriça y Novoa.

Número 15)

La indicación N° 9, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye, en el inciso segundo del artículo 14, contenido en el N° 15) del artículo único, los términos “derechos industriales”, por la frase “derechos de propiedad industrial, en trámite,”.

El inciso primero del artículo 14 establece la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial y dispone que pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deben constar por escritura pública. Su inciso segundo señala que, tratándose de solicitudes de inscripción, la cesión podrá hacerse por instrumento privado suscrito ante notario.

La novedad que presenta el artículo 14 contenido en el proyecto, respecto del vigente, es la posibilidad de transferir parcialmente marcas que abarquen más de una cobertura no relacionada, como es el caso de un mismo signo que es registrado para amparar productos o servicios de diferentes clases.

La indicación, en primer término, sustituye la expresión “derechos industriales”, por la adecuada, que es “derechos de propiedad industrial”, y puntualiza expresamente que el inciso segundo se aplica a solicitudes que se hallen en tramitación.

Se aprobó unánimemente, con rectificaciones formales menores. Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Luego de aprobada la Indicación Nº 9, varios señores Senadores propusieron revisar la exigencia formal de escritura pública para acreditar los actos y contratos sobre derechos de propiedad industrial, en circunstancias de que una empresa completa puede transferirse mediante traspasos de acciones firmados ante dos testigos. El Jefe del Departamento de Patentes acotó que, en realidad, parece excesivo lo que exige la ley en este caso.

En virtud de lo anterior, la unanimidad de la Comisión acordó modificar también el inciso primero del citado artículo 14, en el sentido de admitir al menos un instrumento privado firmado ante notario; lo cual, por cierto, no excluye la posibilidad de hacerlo por escritura pública. En la misma línea, se resolvió agregar, en el inciso segundo, una frase que estipula que la cesión de los derechos emanados de una solicitud en trámite, para la que no se exige, como es obvio, anotación marginal en el registro, deberá en cambio hacerse constar en el expediente respectivo.

Así fue acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça.

Número 16)

Reemplaza el primer inciso del artículo 16 de la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor, que postula que los

delitos establecidos en ella son de acción pública y se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

El precepto de reemplazo que trae el proyecto dispone que tales delitos son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente.

La Corte Suprema, en la oportunidad en que se le consultó, reparó en que el inciso en cuestión está en discordancia con la Reforma Procesal Penal, en la parte en que alude al juicio ordinario sobre crimen o simple delito y al juez del crimen. En efecto, la aludida Reforma instauró los jueces de garantía y los tribunales orales colegiados y reemplazó los procedimientos para la investigación y sanción de los delitos.

En otro orden de cosas, se tuvo también en cuenta que el artículo 16 quedará ubicado, como consecuencia de las modificaciones que introduce este proyecto de ley, dentro del Párrafo 2º, sobre procedimientos generales de oposición y registro de los derechos de propiedad industrial, que forma parte del Título I, que pasará a denominarse “Disposiciones Preliminares”. Por lo tanto, no tiene que ver con los preceptos punitivos que contiene la iniciativa.

A mayor abundamiento, la naturaleza de la acción para perseguir las infracciones tipificadas por la ley Nº 19.039, así como los tribunales competentes y los procedimientos aplicables, están establecidos en los Códigos Orgánico de Tribunales y Procesal Penal y sus leyes complementarias, lo que hace innecesario repetirlas en el cuerpo legal objeto del proyecto.

Por último, las acciones civiles provenientes de dichas infracciones son tratadas en el Título X, nuevo, que el número 74) del artículo único de la iniciativa en informe incorpora a la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

Por lo tanto, la Comisión acordó, en forma unánime, sustituir el artículo 16 por uno que dispone que en los procedimientos a que se refiere el Párrafo sobre oposición y registro de los derechos de propiedad industrial, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

Así lo aprobaron los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 17)

Reemplaza el artículo 17 por otro, que define la competencia del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial como

tribunal de primera instancia en las causas por oposición, nulidad, caducidad por falta de uso, transferencia, validez y efectos de los derechos de propiedad industrial; en lo que atañe a las formalidades procesales, se remite a la propia ley N° 19.039 y al reglamento e indica los requisitos que debe cumplir el fallo.

En este numeral recayeron las indicaciones números 10 y 11.

La indicación N° 10, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el inciso primero del artículo 17, por una disposición que prescribe que el Departamento tendrá jurisdicción administrativa y contenciosa en todo lo relacionado con la constitución, validez, vigencia, transmisión, limitación, gravamen y transferencia de registros de derechos de propiedad industrial, así como en lo relativo a la inscripción, subinscripción y anotaciones de los mismos. O sea, excluye la referencia a la caducidad por falta de uso de la marca.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial y el Jefe del Departamento de Patentes formularon algunos reparos a la propuesta. Indicaron que el Departamento es esencialmente un órgano administrativo, que se ocupa de los aspectos relativos a la constitución de los derechos de propiedad industrial, el cual ejerce, excepcionalmente, funciones jurisdiccionales contenciosas en materia de oposiciones o de nulidad. Su competencia está centrada en cuestiones técnicas y no jurídicas, como se ha fallado. Por vía de ejemplo, mencionaron controversias que se radican en la jurisdicción civil, como son las que versan sobre validez de un contrato de transferencia de marcas o sobre derechos sucesorios, en caso de transmisión de las mismas, o sobre capacidad para contratar, así como sobre la facultad para decretar y dejar sin efecto gravámenes. Dijeron que el ejercicio de esta atribución del Jefe del Departamento es de escasa ocurrencia, y que la latitud de las competencias que se pretende atribuir al Departamento puede originar conflictos con los tribunales ordinarios de justicia.

El Honorable Senador señor Lavandero hizo presente que la indicación presenta una debilidad, por cuanto al otorgar atribuciones judiciales a un órgano administrativo, podría estimarse que invade el campo de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el número 2° del artículo 62 de la Constitución Política de la República.

En otro orden de cosas, planteó eliminar del inciso primero del artículo 17 la referencia al reglamento como fuente de formalidades procesales en los juicios de marcas, por considerar que los procedimientos deben estar regulados por la ley. Hizo ver que es indudable que la aprobación de esta profunda reforma a la ley N° 19.039 dará origen a la dictación de un nuevo reglamento.

En lo atinente a esta proposición del Honorable Senador señor Lavandero, la Comisión prefirió no innovar, porque, de hecho, parte del procedimiento está y ha estado por largo tiempo regulado en el reglamento¹, y porque su eliminación daría pábulo para todo tipo de conjeturas y lecturas que podrían ver en la supresión la voluntad de modificar aspectos de la normativa vigente que en realidad no son tocados por el proyecto.

El Honorable Senador señor Novoa aclaró, en primer término, que el propósito de la indicación no es reemplazar el inciso primero del artículo 17, sino agregarle un inciso primero nuevo. En segundo término, explicó que ella no determina nuevas funciones o atribuciones del Departamento de Propiedad Industrial, sino que aclara y desarrolla las que ya tiene, cuyo sentido y alcance podrían quedar más explícitos si se incorporara una frase como “en los términos establecidos en esta ley”, en lugar de “en todo lo relacionado con”.

En vista de las razones dadas en el debate, el **Honorable Senador señor Novoa retiró la indicación N° 10** y propuso, en cambio, modificar el inciso primero del artículo 17 de la ley N° 19.039, cuya aplicación no ha dado problemas, para incluir allí los litigios sobre caducidad por falta de uso de un registro, materia que no está comprendida en la disposición vigente. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que más adelante promovería el debate para eliminar del proyecto la caducidad por falta de uso. Los representantes del Ejecutivo manifestaron que no veían inconveniente en este proceder.

La Comisión acordó conservar la primera parte del primer inciso del artículo 17 vigente, eliminando la oración final, ya considerada como inciso segundo del precepto aprobado en general, e incluir en esa disposición una referencia a los litigios sobre caducidad por falta de uso de un registro.

El acuerdo fue unánime y contó con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Más adelante, como consecuencia de lo resuelto respecto de la indicación número 36, que eliminó del proyecto el artículo 23 bis C, contenido en el N° 30) del artículo único, sobre caducidad de las marcas por no uso, se reabrió debate sobre esta disposición y se suprimió, en el inciso primero del artículo 17 de la ley N° 19.039, la frase alusiva a la caducidad por falta de uso, de modo de guardar la coherencia interna del articulado.

¹ Decreto supremo N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1991.

Este último acuerdo se adoptó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La indicación N° 11, también del Honorable Senador señor Novoa, elimina del inciso segundo del artículo 17 contenido en el N° 17) del artículo único, aquella frase que dispone que el fallo deberá atenerse “en cuanto sea posible” al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, para agregar en cambio una oración final que preceptúa que deberá hacerlo “en lo que sea pertinente”.

Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça.

Número 18)

La indicación N° 12, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al artículo 17 bis B, contenido en el N° 18) del artículo único, dos nuevos incisos.

El artículo en comento consagra el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial y contiene los lineamientos básicos para su interposición.

La indicación instituye el recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia, remitiéndose a los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil, en lo relativo a su interposición y tramitación. Este recurso deberá ser fallado por la Corte Suprema.

El Honorable Senador señor Lavandero observó que introducir este tercer nivel de examen jurisdiccional en los procesos sobre derechos de propiedad industrial no se condice con la intención de abreviarlos.

El Honorable Senador señor Novoa fundamentó su proposición en que es posible que una sentencia en materia de propiedad industrial sea dictada con infracción de ley, y el rol primordial de la Corte Suprema es uniformar la interpretación y aplicación de las leyes a través de la casación. Además, el ADPIC exige que haya un recurso ante la justicia ordinaria, y tanto el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial como el Tribunal de Propiedad Industrial que instaura el proyecto tienen carácter de órgano jurisdiccional especial. El riguroso examen de admisibilidad que hace

la Corte Suprema impide que se abuse del recurso como instrumento dilatorio.

Con la votación unánime de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça, se aprobó la Indicación número 12, ordenando su texto en la forma que se consigna como incisos tercero y cuarto del artículo 17 bis B.

Luego, la Comisión introdujo una corrección formal al inciso segundo de este artículo 17 bis B, en el sentido de sustituir la frase “se entenderá concedido”, que figura a continuación de “El recurso de apelación”, por los vocablos “se concederá”.

Así lo acordaron unánimemente los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça.

Número 20)

Intercala en la ley Nº 19.039 los artículos 17 bis C a 17 bis E, que instauran un Tribunal de Propiedad Industrial, integrado por tres ministros titulares, tres suplentes y tres alternos, todos designados por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la forma que señala el artículo 17 bis C. Al igual que ocurre con otros jueces, ellos cesan en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Tres de los integrantes, un titular, un suplente y un alterno, son seleccionados de entre los abogados del Consejo de Defensa del Estado; otros tres son ex Ministros o ex abogados integrantes de Cortes de Apelaciones, y los tres restantes son de libre designación del Ministro.

El artículo 17 bis D autoriza el funcionamiento en salas y fija la estructura básica del servicio de apoyo: dos relatores y un secretario abogado, que también podrá desempeñarse como relator. Además, faculta para designar peritos a costa del apelante, cuando para la resolución del asunto se requiera algún conocimiento especializado.

De acuerdo al artículo 17 bis E, los integrantes serán remunerados por su asistencia a sesiones, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La dieta será compatible con cualquier otra remuneración de origen fiscal.

A este numeral se le formularon las indicaciones números 13, 14, 15, 16 y 17, todas del Honorable Senador señor Novoa.

Las indicaciones N°s 13 y 14 sustituyen, una en subsidio de la otra, el artículo 17 bis C, contenido en el N° 20) del artículo único, sobre integración del Tribunal de Propiedad Industrial

La primera de las alternativas planteadas, contenida en la **indicación N° 13**, duplica el número de Ministros y otorga al Presidente de la República la facultad de nombrarlos, en lugar del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, y les fija un plazo de duración en el cargo de cuatro años, en vez de dos. Para los efectos de las postulaciones, seis Ministros –dos titulares, dos suplentes y dos alternos– son seleccionados de una lista de doce ex Ministros o ex abogados integrantes de Cortes de Apelaciones, que debe formar la Corte Suprema. Los restantes doce –cuatro titulares, cuatro suplentes y cuatro alternos– se eligen de una lista de veinticuatro candidatos, que presenta el Colegio de Abogados de Chile; estos últimos deben ser ajenos a la administración de justicia, tener no menos de diez años de posesión del título y haberse destacado en la actividad profesional o universitaria. En estas listas pueden figurar miembros en ejercicio del Tribunal de Propiedad Industrial. Los suplentes pueden subrogar a cualquier titular.

La fórmula planteada en subsidio, en la **indicación N° 14**, mantiene el total de nueve Ministros, siempre clasificados en titulares, suplentes y alternos, pero varía en el sentido de que se elegirán tres –un titular, un suplente y un alterno– de entre sendas ternas confeccionadas por la Corte Suprema; los otros seis se seleccionarán entre los candidatos que proponga el Colegio de Abogados, también en tres ternas.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial expresó que el artículo aprobado en general sigue los lineamientos de la ley vigente, que ha dado resultados positivos en cuanto a garantizar la independencia, especialidad e idoneidad de los Ministros. Añadió que no parece conveniente la intervención del Colegio de Abogados, pues los grandes estudios profesionales especializados en derecho marcario y de patentes podrían intentar influir en las proposiciones, lo que no es deseable. Por lo que dice relación con aumentar el número de integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial, estuvo de acuerdo, atendida la carga de trabajo existente.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que la indicación pretende otorgar el mayor grado de independencia posible a los miembros de este Tribunal, para lo cual conviene poner fin al sistema actual, en que la generación depende íntegramente del Poder Ejecutivo, lo que no se ajusta a los criterios imperantes en instrumentos internacionales vigentes; por ello, se inspira en la modalidad empleada para la designación de los jueces ordinarios, en la que intervienen dos poderes del Estado. Expresó que el Colegio de Abogados es una entidad integrada por varios miles de profesionales, cuya representatividad está suficientemente legitimada como

para temer su eventual politización o que pudiera ser objeto de presiones. El mecanismo propuesto en la indicación provee candidatos idóneos, con experiencia en la judicatura y en el ejercicio profesional.

El Honorable Senador señor Gazmuri destacó que hay consenso entre los miembros de la Comisión, en el sentido de aumentar el número de Ministros y de atribuir al Jefe del Estado la facultad para nombrarlos. Se sumó a la objeción del rol definido para el Colegio de Abogados, porque, en el marco legal que rige a las asociaciones gremiales, éste no es único: en el país hay varias otras que agrupan a profesionales de esa orden y un mecanismo que concediera participación efectiva y proporcional a la importancia de cada una de ellas resultaría, sin duda, muy engorroso.

El Honorable Senador señor García agregó que también existe acuerdo en que este Tribunal funcione permanentemente en dos salas, pero recomendó aclarar la terminología, pues no encuentra fundamentos que justifiquen la tipología utilizada, que consulta Ministros titulares, suplentes y alternos. Solicitó a los representantes del Ejecutivo estudiar una propuesta alternativa, sobre la base de las ideas que han suscitado el apoyo de los miembros de la Comisión.

El Honorable Senador señor Lavandero se mostró partidario de que el Tribunal de Propiedad Industrial forme parte de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de que sus miembros puedan ser acusados constitucionalmente.

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que el tema se había discutido con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, resolviéndose que no correspondía considerar ni éste ni el de propiedad industrial dentro de los tribunales superiores de justicia, atendido el hecho de que no hay tribunales ordinarios bajo su dependencia y de que las materias que conocen son muy técnicas, por lo que se consideró preferible que la Corte Suprema pudiera sancionarlos y no someterlos a juicio político.

La indicación N° 15 reemplaza el artículo 17 bis D, contenido en el N° 20) del artículo único del proyecto, relativo a la organización y funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial.

El artículo 17 bis D aprobado en general establece que el Tribunal podrá funcionar en dos salas, si fuera menester; que contará con dos relatores y un secretario abogado; que podrá designar peritos en asuntos que requieran especialización; que sesionará las veces que sea necesario, y que el reglamento desarrollará las demás disposiciones sobre funcionamiento y apoyo administrativo.

La indicación estipula que el Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas integradas por tres ministros, dos de los cuales, al menos, deberán ser titulares, y que las decisiones se adoptan por mayoría de votos; autoriza al Presidente para formar, con ministros alternos y presidida por un titular, una tercera sala, cuando el número de causas pendientes exceda de doscientas; autoriza también la designación de un receptor ad-hoc, en la misma eventualidad, debiendo preferirse a los funcionarios del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que se desempeñen en el mismo Tribunal o en el Departamento de Propiedad Industrial. Precisa que el Tribunal tendrá asiento en Santiago y que deberá sesionar al menos cuatro veces a la semana, salvo que no sea necesario, por no haber causas pendientes. En lo demás, coincide con el texto aprobado en general.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que, en la práctica, el Tribunal de segunda instancia funciona con personal del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, porque no posee presupuesto propio ni planta de personal.

El Honorable Senador señor Orpis expuso que para garantizar una auténtica autonomía del Tribunal de Propiedad Industrial, éste debería contar con planta y presupuesto propios, por lo que solicitó a los funcionarios del Ejecutivo considerar este planteamiento para incluir una proposición al respecto.

La indicación N° 16, formulada en subsidio de la anterior, solamente agrega, en el inciso tercero del precepto aprobado en general, una frase que especifica que el Tribunal de Propiedad Industrial tendrá su asiento en la ciudad de Santiago.

La indicación N° 17 intercala en el artículo 17 bis E una oración que especifica que la remuneración de los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial se financiará, en primer término, con los derechos que paguen los solicitantes de privilegios de la propiedad industrial, por el registro y conservación de los mismos; si los recursos no alcanzaran, el resto se solucionará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El proyecto aprobado en general, en cambio, sólo indica como fuente de financiamiento el presupuesto del Ministerio.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que se han planteado algunas dudas acerca de la admisibilidad de esta indicación, en cuanto financia las remuneraciones de los Ministros con cargo a los derechos recaudados por el Departamento de Propiedad Industrial, lo que constituiría la afectación de tributos a un destino determinado.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial comunicó que la actividad de ese Servicio genera ingresos por US\$ 7

millones anuales, que ingresan a rentas generales de la Nación, siguiendo la regla del N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

- - - - -

Recogiendo las observaciones planteadas en el curso del debate, el Ejecutivo formuló, dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, una indicación sustitutiva del número 20) del artículo único del proyecto, la que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, con una enmienda menor.

El artículo 17 bis C expresa que el Tribunal de Propiedad Industrial es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, con asiento en la ciudad de Santiago. Estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, cada uno de ellos nombrado por el Presidente de la República mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas por medio de un auto acordado de la Corte Suprema. Los miembros deben ser abogados con al menos cinco años de posesión del título. Cuatro de los titulares y dos de los suplentes deberán tener conocimientos especializados en propiedad industrial.

El artículo 17 bis D dispone el funcionamiento del Tribunal en dos y tres salas, según las necesidades, cada una de las cuales sesionará al menos tres días a la semana. Además, fija diversas normas procesales relativas a quórum, votaciones, resolución de empates, peritajes y elección de Presidentes del Tribunal y de las salas.

El artículo 17 bis E fija en 50 unidades tributarias mensuales la remuneración mensual de los titulares y en 20 unidades tributarias mensuales la de los suplentes. En ambos casos se adicionará la suma de 0,4 unidades tributarias mensuales por cada causa resuelta, con un máximo mensual, por este concepto, de 50 unidades tributarias mensuales.

El artículo 17 bis F hace aplicables a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial las causales de implicancia y recusación, establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, y consagra una nueva que considera las diferentes formas en que personas relacionadas con el juez por determinados vínculos de parentesco pueden poseer interés en una causa sometida al Tribunal que integran, o poseer interés o estar ligadas a la administración de empresas que sean parte en una de dichas causas. Asimismo, les hace aplicables las normas de los artículos 319 a 331 del citado Código, relativas a obligaciones y prohibiciones de los jueces, a su responsabilidad penal y civil y al fuero que les asiste.

Dispone este precepto, finalmente, que los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

El artículo 17 bis G enuncia las causales de cesación en funciones de los miembros del Tribunal: término del período legal de su designación, renuncia voluntaria, cumplir 75 años de edad, destitución por notable abandono de deberes e incapacidad sobreviniente, que es aquella que les impide ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año. Regula el procedimiento para la remoción en el caso de las dos últimas causales y para el reemplazo de quien hubiera cesado faltando mas de 180 días para cumplir el lapso de permanencia en el cargo.

El artículo 17 bis H señala la planta esquemática del Tribunal: un secretario abogado, dos relatores abogados y cuatro administrativos, todos ellos funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y regidos por el estatuto jurídico de ésta, salvo en lo que resulte incompatible con las funciones que ejerzan. La Comisión introdujo en este precepto una enmienda y reemplazó la expresión “dicho órgano”, por “dicha Subsecretaría”, pues éste es el sentido exacto de la disposición que alude al régimen jurídico aplicable al personal destinado al servicio del Tribunal.

El artículo 17 bis I contiene normas sobre personal, contrataciones, mobiliario y equipamiento y dispone que la Ley Anual de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal, dentro del presupuesto del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

El artículo 17 bis J dispone que el secretario será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal.

El artículo 17 bis K contempla el requisito de prestar juramento para asumir las funciones de integrante, secretario y relator del Tribunal.

Con la modificación indicada, la Comisión aprobó la sustitución de este numeral 20), con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Visto el acuerdo anterior, las indicaciones números 13 a 17 fueron retiradas por su autor.

Número 22)

En él recayeron las indicaciones números 18 y 19, ambas del Honorable Senador señor Novoa, las que inciden en el artículo 18, contenido en el N° 22).

Ese artículo establece el monto de los derechos a pagar por la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Fija el derecho en el equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión y señala la forma de pago, que es diferente según se trate de patentes o de los demás derechos: si se trata de las primeras, debe pagarse una unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud y el resto, hasta enterar la tasa correspondiente a un decenio completo de protección, cuando la solicitud es aceptada; en el caso de los demás derechos, la particularidad estriba en que, una vez aceptada la solicitud, se debe pagar sólo la tasa que cubra un quinquenio. De ser rechazada la solicitud, lo pagado cede en beneficio fiscal. El tercer inciso del artículo 18 regula el pago de derechos por los decenios o quinquenios siguientes, el que debe ser anticipado; otorga un término de gracia de seis meses a los titulares que no paguen a tiempo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes de atraso, y hace caducar los derechos cuya tasa no sea pagada dentro de estos plazos, evento en el cual la propiedad pasa a ser de dominio público.

La indicación N° 18 rebaja el monto de los derechos a una y media unidad tributaria mensual, o sea, reduce a la mitad la proposición original y elimina la oración final del inciso primero, que dispone el pago en parcialidades quinquenales o decenales, de modo de hacer exigible el total del derecho al momento de concederse el registro.

La indicación N° 19 suprime el inciso tercero, que regula el pago en cuotas y fija la sobretasa para el caso de solicitudes de renovación formuladas dentro de los seis meses siguientes a la expiración del plazo.

Los funcionarios del Ejecutivo explicaron que el 96% de las patentes que se inscriben en Chile proviene del extranjero. Actualmente, la protección legal abarca las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que son amparados por un lapso de quince años no renovable, contado desde la concesión del registro. El proyecto eleva el plazo a veinte años, contados desde la solicitud, y extiende la protección a los dibujos industriales y a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La posibilidad de pagar los derechos de renovación una vez vencido el plazo es otra de las novedades que

introduce la iniciativa, como lo es también el pago en parcialidades, cuya finalidad es no poner obstáculos para que personas de escasos recursos no se vean impedidas de acceder al registro de la propiedad industrial.

Como consecuencia del incremento del monto de las tasas, el costo nominal del trámite administrativo de una patente se elevará de 3 a 8 unidades tributarias mensuales, pero como también se extiende el plazo de protección, el proyecto, en definitiva, sólo duplica dicho valor; lo cual explica que se admita el pago en cuotas. En otros términos, habrá que desembolsar una suma del orden de los \$ 60.000 por cada cinco años. Estos cálculos no incluyen los costos adicionales en el caso de que el titular no actúe personalmente, sino por intermedio de oficinas especializadas.

Agregaron los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial que la elevación de las tasas obedece a que las actividades de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, para asegurar su observancia, exigen recursos que es preciso proveer. Además, la instauración de un modelo más ajustado a los tratados internacionales, que se introduce mediante el presente proyecto, supone integrar las bases de datos chilenas a una red mundial, para efectos de investigar la concurrencia del factor novedad, que se hace durante la tramitación de las solicitudes.

Los Honorables Senadores señores Lavandero y Orpis manifestaron dudas acerca de elevar el monto de los derechos por la concesión de títulos de propiedad industrial, porque podría restar incentivos al registro de tales derechos, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, ya bastante deprimidos en Chile. Indicaron que sería más apropiado buscar financiamiento con cargo a las multas que se aplican a los infractores de los preceptos de la ley N° 19.039, en lugar de gravar a quienes cumplen con las reglas.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que los montos que se cobrarán por este concepto son sustancialmente inferiores a los que se cobran en otros países, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Chile	US\$ 587
Argentina	US\$ 1.000
Brasil	US\$ 3.053
Unión Europea	US\$ 18.975
Estados Unidos	US\$ 9.120
Japón	US\$ 3.124

Los funcionarios del Departamento de Patentes explicaron que las tasas que se cobran por estos conceptos no son impuestos, porque el Estado efectúa una contraprestación en servicios; ello

explica por qué no se restituye lo pagado, en caso de rechazo de una solicitud. No hay que perder de vista, indicaron, que mediante este sistema especial de dominio el Estado otorga un monopolio legal que genera ingresos a su titular durante varios años.

Las indicaciones N^{os} 18 y 19 fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Orpis expresó que el alza de tasas afecta principalmente a los titulares nacionales de patentes, antes que a los extranjeros, y que un alza del 50%, como proponen las indicaciones, resulta más razonable.

Por su parte, el Honorable Senador señor García fundó su voto en que es necesario y conveniente, para los intereses nacionales, que el sistema de registro y vigilancia de la propiedad industrial esté adecuadamente financiado, y en que las cifras comparadas que se han entregado a la Comisión permiten inferir que el estudio y la investigación técnica y científica no se verán entrabados por la cuantía de los derechos que se cobrarán.

A continuación, el señor Presidente puso en votación el artículo 18 del proyecto aprobado en general, el cual fue acogido por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Número 23)

A este numeral se presentaron las indicaciones números 20, 21, 22 y 23, todas del Honorable Senador señor Novoa.

La indicación N^o 20 agrega un nuevo inciso al artículo 18 bis A, contenido en el N^o 23) del artículo único.

Ese artículo consagra la facultad de los solicitantes que carezcan de medios económicos, para registrar derechos difiriendo el pago de las tasas en la forma que prescriba el reglamento. Lo mismo rige para los honorarios de los peritos que intervengan.

La indicación postula que la patente caducará si los derechos o los honorarios periciales no fueran pagados oportunamente.

Se aprobó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

Las indicaciones N^{os} 21 y 22 inciden en el artículo 18 bis B, contenido en el N^o 23) del artículo único.

El artículo 18 bis B fija las tasas a pagar para inscribir marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La primera indicación rebaja los derechos a la mitad: de tres a una y media unidades tributarias mensuales; y el pago parcial, que se hace a la presentación de la solicitud, de una a media unidad tributaria mensual.

La otra, suprime del mencionado artículo la segunda oración del inciso segundo, que permite hacer el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de un registro que se procura renovar, pagando una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes del plazo de gracia utilizado.

Su contenido es similar al de las indicaciones números 18 y 19, en este caso referido a marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron presente que, también en esta materia, en casi todos los casos las tasas que se cobrarán en Chile son inferiores a las que rigen en otros países, e ilustraron su aserto con los datos del cuadro que sigue:

Chile	US\$ 106
Argentina	US\$ 30
Brasil	US\$ 141
México	US\$ 155
Estados Unidos	US\$ 335
Japón	US\$ 717

Agregaron que las marcas son protegidas por diez años, y son renovables indefinidamente. La tasa, que es de 2 unidades tributarias mensuales y sube al doble en caso de renovaciones, es alzada en un 50%, esto es, a 3 y 6 unidades tributarias mensuales, respectivamente, por el período de protección, que en el caso de las marcas es de diez años. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen quedan protegidas a perpetuidad, de modo que los derechos se pagan una sola vez.

Los Honorables Senadores señores García y Lavandero consultaron acerca de los efectos que tendrán en esta materia los acuerdos de libre comercio que ha concluido recientemente nuestro país con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. Acotaron que ellos

implican la pérdida de la posibilidad de utilizar expresiones y signos identificadores de productos chilenos como “champaña” y otros.

Los funcionarios del Ejecutivo explicaron que la regla general es que la propiedad industrial sea objeto de protección territorial: cada Estado la registra y la ampara dentro de los límites de su jurisdicción; nuestro país ha adoptado este esquema. El 70% de las marcas que se registran en Chile son extranjeras. En nuestro país se registran alrededor de 33.000 marcas al año, cifra comparable a las de Brasil y de Estados Unidos, no obstante las diferencias de tamaño entre esos países y el nuestro. Lo usual es que el titular registre sus derechos en aquellos mercados a los que puede acceder con su producto. Los tratados de libre comercio incorporan la puesta en vigor de un mecanismo para compartir las bases de datos de las oficinas de propiedad industrial de los países miembros y para registrar en ellos derechos desde Chile.

Puestas en votación, ambas indicaciones fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

La indicación N° 23 sustituye el artículo 18 bis C, contenido en el N° 23) del artículo único, que establece los derechos a pagar en caso de oposición a una solicitud de registro y de apelación, fijándolos en dos unidades tributarias mensuales. Esa suma es reintegrada si es acogida la oposición o la apelación.

La indicación suprime el pago en caso de oposición, manteniéndolo solamente para las apelaciones.

El Honorable Senador señor Orpis expresó que no es posible gravar de esta manera al titular de un derecho que, para protegerlo, se opone a una nueva inscripción. La óptica correcta es imponer la condena en costas a quien actúe sin fundamento plausible. De seguirse el criterio del proyecto, además, se atentaría contra el principio de gratuidad de la justicia, agregó: esta carga no paga una contraprestación en servicios por parte del Estado, sino que grava el ejercicio del derecho de acceder a la justicia. El Honorable Senador señor Lavandero coincidió con este planteamiento.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron presente que al extender esta carga procesal a la oposición a una solicitud de marca, se procura evitar la proliferación de oposiciones infundadas. Informaron que el 75% de las oposiciones es rechazado, porque se limitan a negar la concurrencia de uno o más requisitos en la solicitud en trámite, sin aportar antecedentes o fundamentos. La oposición es empleada, entonces, como un mecanismo dilatorio por empresas que se dedican a la vigilancia de marcas. En los procesos de

marcas, el Departamento de Propiedad Industrial no puede condenar en costas porque no tiene base legal para hacerlo. Precisaron, además, que la gratuidad en el acceso a la justicia no se opone al deber de asumir las cargas inherentes a un proceso, como es, por ejemplo, el pago de la actuación de un receptor que practica una notificación o recibe una prueba testimonial.

Fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis y uno en contra, del Honorable Senador señor Gazmuri.

Acto seguido, el señor Presidente hizo notar que la indicación incurre en una inexactitud al referirse al tribunal que conocerá de las apelaciones, pues lo denomina “Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial”, cuando en realidad se denomina “Tribunal de Propiedad Industrial”. Por lo anterior, propuso suprimir de ella las palabras “de Apelación”.

Esta enmienda fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Número 24)

La indicación N° 24, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19, contenido en el N° 24) del artículo único.

Dicho artículo define como marca comercial todo signo que sea susceptible de representación gráfica que permita distinguir, en el mercado, productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales; pueden ser palabras, nombres de personas, letras, números, imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores y de los mismos signos. De conformidad con el inciso segundo, también pueden inscribirse como marcas las frases de propaganda, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada.

La indicación propone suprimir del segundo inciso la exigencia de que las frases publicitarias estén asociadas a una marca para ser registrables.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que, así como el requisito esencial para patentar es la novedad, el exigido para registrar una marca es la distintividad. Mientras

más se aleje la marca del término genérico que define el objeto a registrar, mayor será su distintividad.

Las frases de propaganda, que son jurídica y doctrinariamente diferentes de las marcas, carecen de ese elemento de la esencia que es la distintividad. Por ello es que se exige que las frases, para obtener protección, se asocien a una marca registrada; de lo contrario, las frases se convertirían en marcas, no obstante su carácter genérico.

Se rechazó con los votos en contra de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Número 25)

Intercala, a continuación del artículo 19, los artículos 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D y 19 bis E, nuevos.

En este numeral recayeron las indicaciones números 25 y 26.

La indicación N° 25, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19 bis A.

El artículo 19 bis A se refiere a que la nulidad y la caducidad de marcas, por falta de pago de los derechos de renovación o por falta de uso, anularán también el registro de las frases de publicidad asociadas a ellas. La indicación elimina la causal por falta de uso de la marca.

La Comisión, teniendo en cuenta que el aspecto de fondo, cual es, la consagración de la caducidad de marcas por falta de uso, no se establece en este precepto, sino en el nuevo artículo 23 bis C, contenido en el N° 30) del artículo único del proyecto, pospuso su decisión hasta resolver respecto de aquél.

En su oportunidad, el Honorable Senador señor Novoa hizo presente que, como resultado de haberse eliminado del proyecto la caducidad por falta de uso, y a fin de conservar la concordancia entre las diversas disposiciones de la iniciativa, correspondía aceptar también la presente indicación.

Se aprobó por 3 votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y 2 en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La indicación N° 26, también del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19 bis E, contenido asimismo en el N° 25) del artículo único.

El artículo que se modifica estipula que el titular de una marca no puede prohibir a terceros usarla en cualquier país en que el producto protegido se comercialice, sea por el propio titular, sea con su consentimiento. Para ello, sin embargo, es preciso que tanto los productos como los envases no sean modificados, alterados o deteriorados. La indicación es para sustituir la frase “en contacto con los terceros”.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial explicó que este artículo consagra el principio de agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial. En virtud de él son posibles las importaciones paralelas: el titular de una marca en Chile no puede oponerse a que un tercero, que adquiere legítimamente el mismo producto en el extranjero, lo comercialice en nuestro país.

El Honorable Senador señor Orpis destacó que el precepto ganaría en claridad si se eliminara la oración final, que fija una condición para que opere el principio.

El Honorable Senador señor Novoa retiró su indicación. Además, y por acuerdo unánime de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, se suprimió la oración final del artículo 19 bis E, desde “y a condición de”.

Número 26)

Sustituye el artículo 20, que enuncia los signos que no pueden registrarse como marcas.

A este numeral se le formularon las indicaciones números 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, todas del Honorable Senador señor Novoa.

La indicación N° 27 intercala en la letra a) del artículo 20 las palabras “los nombres oficiales”, a continuación del vocablo “emblemas”.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial aclaró que el texto de este literal comprende los nombres, por lo que la indicación resulta iterativa. Admitió que han surgido, en Chile y en muchos otros países, conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet, pero señaló que estos últimos tienen funciones distintas: de promoción y comercio electrónico en el medio virtual de las redes computacionales.

La indicación fue retirada.

La indicación N° 28 reemplaza la letra b) del artículo 20, que estipula que no pueden registrarse como marcas las denominaciones técnicas o científicas, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que sean indicativas de acción terapéutica. La indicación ordena la redacción y agrega una referencia al nombre de las variedades vegetales, que son objeto de protección en virtud de una ley especial.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial estimó que la indicación mejora y completa la norma, por lo que **fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.**

La indicación N° 29 sustituye en la letra e) del artículo 20 la frase “Las expresiones empleadas”, por “Los signos empleados”. La letra e) alude a identificadores que indican género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de productos, servicios o establecimientos, las que en el comercio sean de uso general para designar clases de productos, servicios o establecimientos, las que no presenten carácter distintivo y las que no sean descriptivas de productos, servicios o establecimientos a que se deban aplicar; todas ellas no son registrables.

La Comisión consideró que, tratándose de identificadores, los vocablos “expresiones” y “signos” son igualmente aplicables, por lo que resolvió consignar ambos.

En consecuencia, aprobó, con enmiendas, de la forma que se consignará en su oportunidad, la indicación N° 29, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La indicación N° 30 intercala un texto en el párrafo segundo de la letra g) del artículo 20, que se refiere a marcas iguales a otras registradas en el extranjero, o que gráfica o fonéticamente se les asemejen, siempre que tales marcas gocen de fama y notoriedad entre el público que, en el país de origen, habitualmente consume los productos, demanda los servicios o accede a los establecimientos. Se trata de las denominadas marcas notorias.

El inciso segundo regula la posibilidad del titular de la marca notoria registrada en el extranjero para registrarla en Chile, cuando un registro nacional haya sido rechazado o anulado por contravenirla, y consagra el derecho de cualquier persona a solicitar para sí

el registro de dicha marca en Chile, si aquel titular no lo hace, otorgando prioridad a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

La indicación corrige un error de redacción, para evitar que se entienda que el plazo para que un tercero pida el registro en Chile de una marca notoria que su titular no inscribió, debiendo hacerlo, se contará desde que expire el derecho de ese titular para registrarla en Chile, luego de obtener la anulación o rechazo de una inscripción, y no desde que se extinga en el extranjero su marca registrada.

El Honorable Senador señor Novoa dejó constancia de que se advierte una contradicción entre la obligación de registrar la marca notoria, en determinados casos, e imponer la caducidad de la misma por falta de uso, y aclaró que propondrá oportunamente debatir este aspecto.

La indicación fue aprobada por unanimidad por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 31** intercala en la letra h) del artículo 20 dos nuevos párrafos, segundo y cuarto, respectivamente. La letra h) prohíbe registrar marcas iguales, o que se asemejen gráfica o fonéticamente a otras, registradas o solicitadas para la misma clase o para clases relacionadas, de manera que puedan confundirse. La norma se aplica también a marcas no registradas pero que tengan uso efectivo dentro del territorio nacional.

El primero de los párrafos, que se propone incorporar como segundo de esta letra, exige que al comparar la semejanza gráfica de etiquetas no se tomen en cuenta las expresiones que contengan.

El otro párrafo, que se propone como cuarto, faculta al Departamento de Propiedad Industrial para aceptar acuerdos de coexistencia de marcas semejantes, siempre que no transgredan derechos de terceros.

Respecto del párrafo segundo nuevo, los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis explicaron que la intención de la disposición contenida en ese párrafo es que, en la decisión de un conflicto por similitud de etiquetas, se privilegien los elementos gráficos, y no los de texto que ellas incluyan.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial explicó que el análisis que se hace para registrar o rechazar una etiqueta debe considerar todos sus elementos, gráficos y textuales, con la finalidad de evitar que se induzca a error o a confusión al público. Ejemplificó su aserto invocando el caso de dos etiquetas gráficamente idénticas en estructura, forma, diseño y color, pero con leyendas diferentes, que incluso

pueden asemejarse también en la gráfica. En casos como éste, concluyó, se debe rechazar la segunda solicitud porque es inductiva a confusión.

El Honorable Senador señor Novoa retiró esta parte de la indicación.

Respecto del nuevo párrafo cuarto, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el acuerdo de titulares de marcas semejantes también puede dar pie para que los consumidores incurran en error o confusión respecto de la auténtica procedencia del bien o servicio. Sin menoscabar la integridad del derecho de propiedad incorporado al patrimonio del titular marcario, es preciso recordar que en nuestro ordenamiento constitucional el dominio está supeditado al cumplimiento de una función social.

El Honorable Senador señor Novoa expresó que la idea es permitir que el titular de la marca registrada primero permita al solicitante de una marca igual o similar el uso de esta última; es decir, en lugar de oponerse, lo autoriza mediante un convenio para que ambos signos identificadores puedan coexistir. Si aquél tiene la facultad de ceder el dominio o el uso de la marca, no se advierte motivo para impedirle pactar esta figura de la coexistencia. Además, concluyó, está concebida como una facultad que se otorga al Departamento de Propiedad Industrial y no como un derecho irrestricto del titular marcario.

El Honorable Senador señor Gazmuri observó que la norma deja a criterio de los titulares y solicitantes de marcas la celebración de acuerdos que pueden tener como resultado, querido o no, engañar al público. Admitir este derecho para pactos de coexistencia atenta contra un principio de la esencia del derecho marcario, cual es, el de la distintividad. Por otra parte, agregó, no se debe olvidar que el derecho de propiedad industrial no sólo protege el dominio, sino también un interés social: el de la comunidad que aspira a tener certeza de la calidad que una marca puede acreditar. La indicación en comento, señaló por último, representa una contraposición conceptual con los objetivos del proyecto.

El Honorable Senador señor Lavandero, en la misma línea de argumentación, puntualizó que las marcas aseguran, además de la explotación exclusiva, la responsabilidad del titular ante el público, cuya confianza debe ganar y conservar y ante el cual debe presentar y garantizar credibilidad. Son estos factores los que justifican la intervención del Estado en la protección de los derechos de propiedad industrial.

El Honorable Senador señor Orpis acotó que ingresado al patrimonio del primer titular el dominio de la marca, él es el único eventualmente perjudicado con un convenio que permita la coexistencia con otra parecida. Si existe un riesgo para el público, debe

aplicarse la normativa sobre publicidad engañosa y de protección al consumidor.

Puesta en votación esta parte de la indicación, se produjo un empate. Se pronunciaron por aprobarla los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis y, por rechazarla, los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. Repetida de inmediato, arrojó idéntico resultado.

En la sesión siguiente se procedió a dirimir el empate, resultando aprobada, con enmiendas, la agregación del párrafo cuarto a la letra h) del artículo 20, por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La **indicación N° 32** intercala, en la letra i) del artículo 20, el cual impide registrar la forma y el color de productos y envases, las palabras “necesarios o usuales”.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que esta causal de no registrabilidad está referida a marcas tridimensionales. Nuestra legislación no las contempla, por lo que son patentadas como modelos de utilidad. La forma y el color no son registrables en cuanto tales, sino asociados a otra categoría de derechos de propiedad industrial.

El Honorable Senador señor Novoa indicó que la idea es extender la protección legal a la forma y el color que son propios de un producto, pero en vista de lo informado por los funcionarios del Ejecutivo, **retiró su indicación.**

La **indicación N° 33** reemplaza la letra j) del artículo 20, a fin de eliminar las definiciones de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que ella contiene, toda vez que no se trata de objetos susceptibles de protección por la vía de las marcas, sino que constituyen una nueva categoría de derechos de propiedad industrial protegidos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial convinieron en que se trata de un error de ubicación, por lo que la indicación resulta muy justificada. Las definiciones se consignan en el Título IX, artículos 92 a 105, y la prohibición de registrar estos derechos como marcas, en el artículo 20 en comento.

Se aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 34** incide en la letra k) del artículo 20, contenido en el número 26) del artículo único. Dicha letra prohíbe registrar marcas contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. La indicación la corrige formalmente, en el sentido de cambiar la conjunción “y” por “o”, a fin de que no pueda entenderse ni sostenerse que las tres circunstancias enunciadas en la norma deben concurrir copulativamente, sino que basta que la marca que se pretende registrar afecte a una, cualquiera de ellas.

Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

Número 29)

La **indicación N° 35**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el inciso segundo del artículo 23, contenido en el número 29) del artículo único.

El artículo 23 estipula que cada marca sólo puede solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, ajustándose a los Clasificadores Internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El inciso segundo, que es el afectado por la indicación, faculta para registrar marcas que distingan establecimientos comerciales o industriales, asociados a productos específicos y determinados, y frases de propaganda asociadas a marcas inscritas. La indicación propone suprimir esta última parte, sobre marcas para distinguir frases de propaganda.

Se hace presente que con ocasión del debate sobre la indicación número 24, la Comisión adoptó un criterio sobre el particular, consistente en la mantención de la exigencia de que la frase propagandística esté vinculada a una marca inscrita, tal como viene propuesto en el proyecto aprobado en general.

Puesta en votación la indicación número 35, se emitieron dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis. Repetida de inmediato, en la forma preceptuada por el artículo 178 del Reglamento del Senado, votaron por el rechazo los mismo señores Senadores ya mencionados y se abstuvo el Honorable Senador señor Novoa.

En consecuencia, la indicación N° 35 fue rechazada por dos votos en contra y una abstención.

Número 30)

En este precepto recayeron las indicaciones números 36, 37, 38 y 39.

La **indicación N° 36**, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 23 bis C, contenido en el numeral 30) del artículo único.

El artículo 23 bis C incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el instituto de la caducidad de las marcas, por no uso real y efectivo de las mismas en el territorio nacional durante un lapso de cinco años, contados desde la concesión del registro, o por haberse suspendido dicho uso por igual período de tiempo. Se consagra la acción pertinente, se hace caer la carga de la prueba en el demandado, invirtiendo el onus probandi, y se permite enervar el juicio respectivo justificando razones válidas para el no uso, que son aquellas que no dependen de la voluntad del titular de la marca y obstaculizan el uso de la misma.

Se hace presente que el artículo 5° transitorio del proyecto regula los efectos de esta norma en el tiempo. Así, siguiendo el principio general de que la ley sólo dispone para el futuro, preceptúa que, en el caso de marcas registradas con anterioridad a la vigencia de la ley, el plazo de caducidad se contará a partir de la primera renovación que ocurra después de esa fecha.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que esta causal de caducidad de las marcas es un elemento relativamente nuevo en la doctrina marcaria, si bien ha sido adoptado por la casi totalidad de los países, excepto Chile y Paraguay. Su finalidad es liberar trabas que obstaculizan el libre comercio y dejan un margen para abusar contra los derechos de propiedad industrial.

Destacó que el uso no es un requisito establecido para adquirir el dominio marcario, sino que la ausencia del mismo es una causal que lo hace caducar, previo proceso contencioso. Dicho de otro modo, el uso es condición para conservar un dominio adquirido. Lo normal es que las marcas se registren para usarlas en la identificación de un producto, servicio o establecimiento; frecuentemente, quien inscribe y no usa lo hace para impedir el acceso de otro al mercado, o para obtener un lucro a costa del titular de una marca notoria o de una registrada en el extranjero. Recordó que las marcas otorgan una concesión exclusiva por diez años, al cabo de los cuales el derecho también caduca, si no se renueva.

Por último, aclaró que el ADPIC no estipula como obligatoria esta causal de caducidad y fija un plazo de tres años de no uso para que quede configurada.

El Honorable Senador señor Novoa argumentó que las razones dadas para introducir esta causal de caducidad no son contundentes ni convincentes. Indicó que con ella se desprotegen derechos legítimamente adquiridos, como sería el caso, por ejemplo, de una cadena hotelera que, sin tener establecimientos en nuestro país, registrara sus marcas acá, en vista de una expansión futura.

Por otra parte, advirtió que la caducidad por falta de uso está en contradicción con la protección que este mismo proyecto otorgará a las marcas notorias. Si el titular de una marca notoria obtiene su registro en Chile, invocando precisamente la notoriedad en un proceso de oposición, al cabo de cinco años podrá perderla por falta de uso.

Sostuvo que no es efectivo que las marcas se registren para usarlas. Normalmente ocurre que junto con la marca principal se inscriben muchas otras semejantes y éstas no se usan porque su propósito es la prevención de litigios futuros. Esto no clausura los mercados, porque la fantasía, expresada en los identificadores marcarios, es inagotable.

El Honorable Senador señor García coincidió con lo expresado por el Honorable Senador señor Novoa, en cuanto al registro de marcas similares como mecanismo preventivo de interminables conflictos.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que es normal que se anticipe la entrada a un mercado inscribiendo marcas. Agregó que si por la vía de la caducidad por no uso se pretende evitar la especulación, debiera abordarse directamente el punto y consagrar el registro especulativo como causal de caducidad.

El Honorable Senador señor Lavandero señaló que los argumentos allegados al debate por el Honorable Senador señor Novoa son ciertos, pero que le parece que debe prevalecer el valor jurídico de proteger a los titulares legítimos de un derecho, de la acción de especuladores que registran marcas para evitar que otro use las suyas o acceda al mercado.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró que el artículo 23 bis C le parece razonable, toda vez que las marcas tienen sentido si se utilizan en la identificación y promoción de bienes, servicios o empresas, y es por ello que se justifica la exclusividad comercial que les garantiza el Estado. También expuso que el plazo de cinco años, si bien excede al recomendado por ADPIC, resulta prudente.

Puesta en votación la indicación, se aprobó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Como ya se dijo, este acuerdo determinó la forma en que se resolvieron otras indicaciones relativas a la caducidad de las marcas por falta de uso.

Las **indicaciones N^{os} 37, 38 y 39**, todas del Honorable Senador señor Novoa, la segunda en subsidio de la primera, inciden en el artículo 23 bis D, contenido en el numeral 30), precepto que tipifica dos circunstancias como constitutivas de uso, para los efectos de la caducidad.

La **indicación N^o 37** propone suprimir el mencionado artículo. Explicó su autor que ello está en consonancia con lo recién acordado respecto de la indicación anterior, pues se ha eliminado del proyecto la caducidad por falta de uso.

Puesta en votación, se aprobó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La **indicación N^o 38**, subsidiaria de la anterior, como se ha dicho, reemplaza el literal a) del artículo 23 bis D.

Fue retirada.

La **indicación N^o 39** agrega una oración final al inciso segundo del artículo 23 bis D, que dispone que el uso de una marca notoria en un producto, servicio o establecimiento acreditará el uso respecto de todos los demás.

En atención a lo recién resuelto, su autor también la retiró.

La **indicación N^o 40**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, a continuación del número 30) del artículo único, un número nuevo, que reemplaza el artículo 26 de la ley N^o 19.039.

El precepto vigente dispone que procede la declaración de nulidad de un registro de marca comercial cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones del artículo 20 de la misma ley. Ese artículo 20 señala qué signos no pueden inscribirse como marca. A modo de ejemplo, citaremos: los escudos, banderas, emblemas, denominaciones y siglas de Estados, organizaciones internacionales y servicios públicos estatales, el nombre, seudónimo o retrato de una persona natural, sin su consentimiento, las expresiones genéricas, los que induzcan a error o

engaño al público y los que se asemejen o sean iguales a marcas ya registradas.

La indicación puntualiza que la nulidad por esta causal procederá cuando se incurra en ella en el otorgamiento de la marca.

El Honorable Senador señor Lavandero anotó que la modificación propuesta podría ser interpretada como excluyente de las nulidades por causa sobreviniente, una vez practicado el registro de la marca.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dijo que el texto de reemplazo propuesto es muy similar al vigente, pero que éste es claro y su aplicación no ha dado problemas.

Su autor la retiró.

Número 31)

La **indicación N° 41**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el inciso segundo del artículo 27, contenido en el N° 31) del artículo único. Aquel artículo fija en 5 años el plazo de prescripción de la acción de nulidad del registro de una marca. Su inciso segundo consagra una excepción y hace imprescriptible la acción de nulidad respecto de registros obtenidos de mala fe; establece, enseguida, una presunción de mala fe que afecta a terceros que inscriban marcas notorias.

La indicación tiene por objetivo agregar otro caso de presunción de mala fe: el de quienes, por especiales circunstancias, no pudieron sino conocer el origen ajeno de las marcas.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hizo notar que, en nuestra legislación, la regla general es la prescripción de las acciones. El proyecto admite la imprescriptibilidad en este único caso, en el ánimo de ajustarse al Convenio de París, que la contiene; sin embargo, manifestó que le parecía peligroso extenderla a nuevas causales.

El Honorable Senador señor Lavandero recordó que, de conformidad con el artículo 707 del Código Civil, la regla general en Chile es presumir la buena fe y exigir que la mala fe sea acreditada.

La indicación fue retirada.

Acto seguido, se abrió debate sobre la oración final del inciso segundo del artículo 27, que consagra la presunción de mala fe a la cual ya se ha aludido.

Atendido que esta disposición procura atemperar nuestra ley interna al Convenio de París, que no contiene una presunción de mala fe como la que se propone incorporar en el nuevo artículo 27 de la ley N° 19.039, y visto el artículo 707 del Código Civil, ya citado, se resolvió eliminar la oración final del segundo inciso de dicho precepto.

El acuerdo fue unánime y concurrieron a él los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 32)

La **indicación N° 42**, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 27 bis, contenido en el numeral 32) del artículo único. El precepto aludido hace extensivas las disposiciones relativas a la nulidad, en cuanto corresponda, a la caducidad por falta de uso de la marca.

Sujetándose al criterio ya sentado por la Comisión en acuerdos anteriores, esta indicación fue aprobada por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra dos, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Número 33)

La **indicación N° 43**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el encabezado del artículo 28, contenido en el N° 33) del artículo único, que tipifica las conductas penales que serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

La indicación intercala una frase que aclara que dichas multas no excluyen las responsabilidades civil y penal que emanen del ilícito. Sin embargo, ella dio lugar a que se abriera un debate sobre las disposiciones penales contenidas en el proyecto, una de las cuales es el artículo 28.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que, a su entender, los artículos de índole penal que contiene la iniciativa adolecen de defectos de redacción. La idea es dejar claramente asentado que, además de las multas, el infractor debe responder por los perjuicios que cause y por otros delitos que pueda cometer al violar derechos de propiedad

industrial. Señaló que la norma debería permitir imponer una sanción al falsificador de una marca con mayor facilidad que al usuario de ella; se trata de aliviar en ese caso la carga de la prueba. Agregó que es impropio castigar sólo con multa diversas figuras de defraudación, como lo hace el proyecto, en circunstancias de que el Código Penal sanciona la estafa con pena privativa de libertad. Otra debilidad del texto es que el dolo directo se exige sólo en los delitos relacionados con marcas y no en los demás.

Hizo ver que la Comisión debe definir si exigirá dolo directo en algunos tipos, en que se emplea el término “maliciosamente”, asunto sobre el cual sus indicaciones pretendían abrir un debate, porque no tenía una posición definitiva sobre estos temas. Consideró despejada la duda, que en algún momento existió, en el sentido de que este tipo de normas establecerían una suerte de “responsabilidad objetiva”, como ocurre en algunos casos en derecho civil y administrativo, lo que no sucede en la especie. Con o sin el vocablo “maliciosamente”, estos tipos legales suponen la existencia de dolo penal.

El Honorable Senador señor Lavandero acotó que el hecho de sancionar estos delitos con multa no excluye, per se, las responsabilidades de orden civil y penal del autor. El elevado monto de las penas pecuniarias justifica que se requiera la concurrencia de dolo directo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que las normas vigentes exigen dolo directo en los mismos casos en que lo hace el proyecto, y que ellas han operado sin tropiezos. Destacó que ese elemento hace necesario rendir una prueba contundente y de buena calidad. Expresó que la premura con que fueron despachadas algunas indicaciones al finalizar el primer trámite constitucional, dio lugar a la incongruencia que se observa en el texto, en el sentido de que la “malicia” o dolo directo sólo se exige en el caso de infracciones a marcas y no cuando se lesionan otros derechos de propiedad industrial; lo lógico es dar un tratamiento uniforme a todos ellos.

Los funcionarios del Ejecutivo insistieron en la necesidad de mantener el término “maliciosamente”, o uno equivalente, para dar cumplimiento al ADPIC, que no sanciona el “fair use”, entendido como un uso sin fines comerciales.

La Comisión recabó la opinión acerca de los aspectos penales del proyecto en informe, de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Valparaíso y Católica de Valparaíso. Sólo respondió esta última, que hizo llegar un minucioso y versado informe, que fue tenido en cuenta en el estudio de esta iniciativa y se encuentra a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

En síntesis, dicho documento, preparado y expuesto ante la Comisión por el profesor señor Guillermo Oliver Calderón, se ocupa de algunos aspectos procesales, especialmente de la relación entre las disposiciones del proyecto y el Código Procesal Penal; de la opción doctrinaria que deberá hacerse en los tipos penales de la Ley de Propiedad Industrial, en orden a sancionar conductas ejecutadas con dolo directo, o también con dolo eventual; de la probable inconstitucionalidad de algunos preceptos que constituyen auténticas leyes penales en blanco, y de la incongruencia de sancionar con multas las defraudaciones cometidas en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, en circunstancias de que el Código Penal impone siempre a esa figura penas privativas de libertad.

Más tarde, se recibió otro informe sobre estos mismos temas, que coincide en gran parte con el anterior, del abogado señor Giovanni Calderón Bassi; también quedó depositado en la Secretaría de la Comisión, para su consulta. Este documento expresa que posiblemente la tutela penal del derecho de propiedad industrial no sea la más eficiente, y sugiere explorar la utilización del ilícito civil, que genera la obligación de indemnizar.

Agrega, entre los casos de ley penal abierta, el uso, en los preceptos punitivos del proyecto, de expresiones como “marcas semejantes”, “productos, servicios y establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada” e “información relevante no divulgada”. La exigencia de malicia en algunos delitos hace difícil la prueba, puesto que el actor debe acreditar que el inculpado tenía conocimiento del registro, por lo que recomienda establecer una presunción simplemente legal de dicho conocimiento.

Por último, la Comisión escuchó la opinión del profesor señor Alfredo Etcheberry Orthústegui, quien comenzó su intervención recordando que, en doctrina, dolo y malicia son sinónimos. Nuestro Código Penal, de 1875, se inspira en el Código Penal español de 1848, que sanciona infracciones cometidas con malicia y con imprudencia, esto es, delitos y cuasidelitos.

Una conducta, para ser punible, debe ser libre, inteligente e intencionada. Acreditada la existencia de un delito, opera una presunción de voluntariedad del responsable, es decir, la conducta ilícita se presume dolosa, salvo prueba en contrario.

Sin embargo, la Comisión Redactora chilena introdujo el vocablo “dolo” al comienzo del Código y empleó, en algunos casos, el término “maliciosamente”, u otros equivalentes, dando lugar a diversas interpretaciones. En su opinión, el Código emplea tales vocablos cuando no es posible exigir a priori que el autor esté consciente de que su acción está tipificada como delito.

En lo que concierne específicamente a las marcas, el inciso segundo del artículo 190 del Código Penal, que es muy anterior a las leyes de protección de los derechos de propiedad industrial, sanciona a todo mercader, comisionista o vendedor que “a sabiendas” hubiera puesto en venta o circulación objetos marcados con nombres supuestos o alterados. En cambio, el inciso primero, que castiga al falsificador, no contiene dicha expresión, porque éste no puede sino estar al tanto de la ilicitud de su conducta; pero no es dable presumir que todo el que comercializa un objeto con marca falsa conoce el origen espurio del producto que vende. Del mismo modo, se penaliza al falsificador de moneda, pero se exige que quien la hace circular conozca su calidad de falsa, o sea, que lo haga a sabiendas.

Exigir que se pruebe la malicia protege al inculpado, porque supone la necesidad de acreditar que él tuvo conocimiento de determinados hechos o circunstancias que hacen ilegítima su conducta, lo que puede hacerse incluso por presunciones. Entonces, incorporar este elemento en el tipo es una decisión de política criminal o de sentido común.

En lo tocante a la defraudación en materia de marcas, opinó que falta precisión en los tipos que contiene el proyecto. Para la ley penal, la defraudación supone la concurrencia de los elementos engaño y perjuicio; pero ocurre que en los delitos de fraude marcario hay dos tipos de víctima: el titular del derecho de propiedad industrial, que soporta un perjuicio, y el consumidor, que es víctima de un engaño y puede sufrir un perjuicio. La coexistencia de la figura general de estafa del Código Penal y de la específica de la ley N° 19.039, constituye un concurso aparente de leyes penales, que se resuelve haciendo prevalecer la norma especial sobre la general.

Consultado sobre la indicación N° 43 en análisis, manifestó que el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial sanciona responsabilidades penales, pero no exige en todos los casos la concurrencia del elemento perjuicio, como ya se ha visto. Agregó que lo mismo ocurre en los casos de las letras a) y c), por ejemplo, figuras que suponen la concurrencia de un elemento subjetivo, como es la intención de comerciar, sin atender a si efectivamente se realizan transacciones y se obtiene un beneficio a costa de otro; pero la letra b), por tratarse de una defraudación, requiere que se cause un perjuicio.

La indicación N° 43 fue retirada.

En definitiva, la Comisión recogió una proposición de redacción alternativa del artículo 28, que preparó el Departamento de Propiedad Industrial, y la aprobó con modificaciones. Simultáneamente,

aprobó parte de otra, presentada por el Honorable Senador señor Novoa, que mejora la redacción del inciso final, relativo a la penalización de la reincidencia. Con ello, quedaron sentadas las bases para dar forma definitiva a los restantes preceptos del proyecto de ley en informe que tipifican delitos.

El nuevo artículo 28 que propone la Comisión describe tres conductas atentatorias contra la legislación de marcas, que serán sancionadas con pena de multa, sin perjuicio de otras responsabilidades que quepan a los autores, cómplices o encubridores.

La letra a) castiga el uso malicioso, con fines comerciales, de una marca igual o semejante a una registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos, u otros relacionados con los que protege una marca registrada. La oración final excluye de sanción el caso de las importaciones paralelas, esto es, las que realizan terceros que han adquirido legítimamente el producto protegido en el extranjero, y lo comercializan en nuestro país; lo que constituye una aplicación del principio del agotamiento internacional del derecho.

La letra b) tipifica la figura del uso comercial de marcas no inscritas, caducadas o anuladas, utilizando signos que correspondan a dichas marcas o que las simulen.

La letra c) describe el ilícito consistente en usar envases o embalajes con marcas, sin tener derecho a ellas, a menos que contengan productos diferentes de los que la marca protege.

El inciso final fija la sanción en caso de reincidencia dentro de un plazo de cinco años, contado desde que se ha aplicado una multa al infractor. Ella podrá variar entre un mínimo igual al doble de la pena impuesta anteriormente y un máximo de 2.000 unidades tributarias mensuales.

Con estos cambios, los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa aprobaron unánimemente el nuevo texto del artículo 28.

Número 34)

Enseguida, la Comisión decidió analizar el nuevo artículo 29, que figura en el numeral 34) del artículo único del proyecto, sobre la base de una propuesta del Ejecutivo que recoge las observaciones planteadas por los miembros de ella.

El referido artículo 29 impone a los condenados por delito marcario la obligación de pagar, además, las costas y los perjuicios. Dispone también el comiso de los efectos del delito y su destrucción o distribución benéfica, hipótesis, esta última, en la que el juez figura como donante. Finalmente, reitera que el juez de la causa puede adoptar medidas precautorias.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que no se puede permitir que los productos identificados con marcas falsas ingresen al tráfico bajo ningún aspecto, por lo que sólo podrán destinarse a fines benéficos los elementos utilizados en la adulteración; no se puede dar igual tratamiento a los objetos falsificados y por eso se justifica su destrucción. Informaron que los bienes que caen en comiso son puestos a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hicieron ver que es impropio aludir a la donación, toda vez que el juez no es dueño de los objetos decomisados, y que no es necesario repetir en esta ley una atribución que las normas generales otorgan a los tribunales, como es la de decretar precautorias.

Ponderados estos argumentos, la Comisión, con los votos favorables de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa, aprobó unánimemente la sustitución del artículo 29, aprobado en general, por otro que corrige las deficiencias anotadas.

Número 37)

Este número intercala, a continuación del artículo 31, un artículo 31 bis, que se refiere al ejercicio de las acciones civiles emanadas de infracciones en materia de patentes de procedimiento.

A este número se presentaron las indicaciones números 44, 45, 46 y 47.

La **indicación N° 44**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el artículo 31 bis, contenido en el N° 37) del artículo único, relativo a la prueba en juicios sobre patentes de procedimiento.

El artículo 31 bis aprobado en general faculta al juez para invertir la carga de la prueba y ordenar que el demandado acredite que empleó un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Se presume legalmente que todo producto idéntico se ha obtenido por medio del procedimiento patentado. En la rendición de la prueba se deberán tener en

cuenta los intereses legítimos del demandado, en orden a proteger su información no divulgada.

La indicación sustitutiva modifica estas reglas en varios sentidos:

- la facultad del juez para invertir el onus probandi en procesos por infracción de patentes de procedimiento pasa a ser pura y simple;

- la exigencia de que el producto obtenido mediante el procedimiento patentado sea nuevo, concebida inicialmente como requisito para que el juez pudiera invertir la carga de la prueba, pasa a ser una de las circunstancias que deben concurrir, copulativamente, para que tenga lugar la presunción de que el demandado realmente utilizó el procedimiento protegido;

- para que opere la mencionada presunción, además de la condición señalada en el párrafo precedente, se exige que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado.

- intercala un inciso tercero, nuevo, que consulta una regla especial para los importadores de materias primas: si ellos están de buena fe –y en nuestra legislación esto se presume– no deberán probar que hay diferencia entre el procedimiento empleado para obtenerlas y el que está patentado, bastando que individualicen a su proveedor y presenten una declaración de éste donde se asevere que no utilizó el método patentado.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que la enmienda propuesta se ajusta más al ADPIC, que permite imponer la concurrencia de uno u otro requisito, o de ambos; en todo caso, se trata de cuestiones de hecho que quedan entregadas a la apreciación que de ellas haga el juez. En lo atinente a las importaciones, hizo ver que el importador no está en posición de probar que el procedimiento es diferente, porque no es él quien lo realizó; de allí, entonces, que se le exija identificar al fabricante, para que quien se estime afectado pueda ejercer sus acciones.

Adujo que el nuevo artículo 32, que viene propuesto más adelante en el proyecto, es ambiguo, porque sus dos incisos adoptan soluciones diversas en materia de prueba.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial declaró que este artículo 31 bis incide en las patentes farmacéuticas y resulta crucial para la forma en que se materializarán el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y otros acuerdos con países productores de tecnología. Indicó que la norma sobre alteración del onus probandi sigue las recomendaciones del ADPIC, en tanto que la indicación

propuesta, en lo que respecta a los importadores, adopta una dirección inversa; hizo presente que a aquéllos les resultará difícil obtener los certificados del proveedor, porque no es una práctica usualmente aceptada en el comercio internacional. Agregó que la indicación exige la concurrencia copulativa de dos circunstancias que el ADPIC propone como opciones alternativas, cuales son, la novedad del producto obtenido por el procedimiento patentado y la probabilidad sustancial de que el demandado haya hecho uso de dicho procedimiento. Por todo esto, consideró que la indicación resulta perjudicial para los intereses de la industria nacional.

Argumentó que la regla del artículo 32 es una solución intermedia, alcanzada luego de un arduo debate en la Cámara de Diputados. Ella no perjudica a la industria nacional ni impide el ingreso al mercado local de los genéricos farmacéuticos; al acotarla a los productos nuevos, se restringe el ámbito de posibles conflictos; por ello es conveniente incorporar una definición de “producto nuevo”.

En la década de los 40 del siglo pasado, se constató que los procedimientos químicos generan productos aptos para ser protegidos como propiedad industrial, puesto que en ellos está envuelta una invención y una inversión económica. De allí surge un nuevo tipo de derechos: las patentes de procedimiento. Lo usual es que el procedimiento patentado sea más eficaz que los alternativos.

El señor Esteban Figueroa, examinador del Área Farmacéutica del Departamento de Propiedad Industrial, informó que el problema incide principalmente en los medicamentos, uno de cuyos componentes es el denominado “principio activo”, que es el que tiene efectos biológicos. Es frecuente que los laboratorios nacionales produzcan algunos principios activos y que laboratorios extranjeros los demanden, argumentando que han utilizado el procedimiento que ellos tienen patentado. El juez podrá invertir la carga de la prueba, porque resulta mucho más factible para el demandado acreditar cuál fue el procedimiento utilizado por él, que para el demandante justificar que se empleó el suyo. Actualmente hay en Chile cerca de 150 registros de procedimiento, y los principios activos de uso más general fueron patentados en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado.

Dando respuesta a una consulta del Honorable Senador señor Lavandero, aclaró que los productos naturales no son patentables, porque no suponen una invención, sino un descubrimiento de algo que está en la naturaleza.

El abogado del Departamento de Propiedad Industrial, señor Marco Arellano, explicó que como las patentes registradas tienen un alcance territorial limitado al país en que se obtienen, este artículo será determinante para que los eventuales litigios deban ventilarse en Chile.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que su posición al respecto es otorgar la máxima protección posible a la industria nacional, en la medida que resulte compatible con los acuerdos internacionales suscritos por el país y sin incurrir en concesiones ingenuas o innecesarias. Hizo notar que en materia de productos farmacéuticos existe una auténtica competencia, que regula los precios.

El Honorable Senador señor Orpis acotó que la regla general es comprar los principios activos fuera del país, por lo que, en el caso del importador, resulta lógico actuar contra el proveedor y no contra aquél, que es un poseedor de buena fe. Expresó que la sobreprotección de productos necesariamente los encarecerá, con los consiguientes efectos negativos para la salud de la población, y congelará el desarrollo tecnológico nacional en este campo.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó que cuando se litiga con poderosos consorcios transnacionales no basta con tener la razón, porque habitualmente el tribunal competente y la legislación aplicable son los de la parte más fuerte en la relación; por lo mismo, el costo de tales juicios es otra limitación que afecta a los productores e importadores nacionales.

Sobre la base de las consideraciones hechas valer por quienes intervinieron en el debate, el Ejecutivo elaboró una redacción alternativa de la indicación número 44.

La idea contenida en el primer inciso de la indicación, esto es, la facultad del juez para invertir la carga de la prueba, fue rechazada.

Estuvieron por la eliminación los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

En cambio, se decidió producir el mismo efecto mediante la presunción legal del inciso segundo, que pasó a ser primero, el cual exige la concurrencia copulativa de las dos circunstancias que allí se describen. El tercer inciso de la indicación N° 44, que es idéntico al aprobado en general, se mantuvo como inciso final del artículo 31 bis.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Las **indicaciones N°s 45, 46 y 47**, de los Honorables Senadores señores Ominami, Lavandero y Ruiz-Esquide, y Ríos, respectivamente, proponen intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo 31 bis, contenido en el numeral 37) del artículo único, recién analizado.

El nuevo inciso define qué se entenderá por “producto nuevo”, para efectos de patentes, y contiene una norma especial para los productos farmacéuticos y los medicamentos.

Para que un producto sea considerado nuevo a efectos de este artículo, debe solicitarse patentarlo en Chile, dentro del plazo de prioridad de un año establecido en el artículo 34, contado desde que se solicite la primera patente para ampararlo, en cualquier país del mundo. Ningún producto farmacéutico y ningún medicamento se considerarán “producto nuevo” si la primera patente en el extranjero hubiera sido solicitada antes del 30 de septiembre de 1991, fecha en que entró en vigencia la ley N° 19.039.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el Ejecutivo está de acuerdo con introducir una definición de “producto nuevo”, pero que es necesario precisar y equilibrar el contenido de estas indicaciones. Planteó la posibilidad de que el juez, para decidir, deba oír al Departamento.

Se entiende por “producto nuevo” aquél que no es conocido con anterioridad en el “estado del arte”, en ninguna parte del mundo. “Procedimiento nuevo” es aquél que no ha sido descrito antes en el “estado de la técnica”; basta la publicación de un artículo de revista para que se pierda el carácter de novedad. El ámbito de aplicación de esto es tan reducido que hay sólo doce procedimientos para obtención de moléculas patentados en Chile; el resto no se registra acá o es de dominio público.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que es necesario que la ley fije algunos parámetros que sirvan de guía para la decisión que hará el juez en cada caso.

El Honorable Senador señor Novoa propuso una redacción alternativa para estas indicaciones, según la cual debe entenderse por “producto nuevo”, para efectos de este artículo, aquél que cumpla con el requisito de novedad, tal como la define el artículo 33, al menos al momento de solicitarse su registro en Chile, o dentro del plazo de prioridad de un año que el artículo 34 reconoce para solicitar patente, en Chile, para un producto que la ha obtenido previamente en el extranjero. El citado artículo 33 especifica que una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el “estado de la técnica”.

Las tres indicaciones, modificadas en la forma recién descrita, fueron aprobadas unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 38)

Sustituye el artículo 32 de la ley N° 19.039, por el siguiente:

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

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

La **indicación N° 48**, del Honorable Senador señor Cordero, intercala, al comienzo del artículo 32, una frase conforme a la cual las patentes de invención, además de amparar productos y procedimientos, podrán recaer sobre "otras materias relacionadas con ellos".

El Honorable Senador señor García hizo notar que las hierbas de origen chileno usadas en la medicina alternativa están siendo compradas y exportadas por laboratorios farmacéuticos. Preguntó cómo se puede proteger ese patrimonio, o conocimiento ancestral, de la tendencia de empresas extranjeras de apropiarse de ellos y obtener patentes de exclusividad para su uso y explotación.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el segundo inciso del artículo 32 recoge el principio de que la naturaleza no es una invención humana, ni posee características de novedad, que son dos de los elementos que permiten el patentamiento. Es por eso que su protección debe buscarse por una vía distinta de la que proporcionan la propiedad intelectual e industrial. Lo mismo se aplica a los conocimientos tradicionales o ancestrales, al patrimonio y la diversidad biológicos y hasta al folclor.

Rememoró que la Organización Mundial de la Salud ha declarado, en el caso de una tribu indígena venezolana que sabía preparar un jarabe para la tos a partir de una corteza vegetal, que ese producto era resultado de un prolongado proceso de invención, de modo que la empresa extranjera que había patentado el producto final estaba en el deber de justicia de retornar parte de sus utilidades a la comunidad inventora.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró que hay que buscar una formulación más precisa del artículo 32, porque su carácter excesivamente genérico y declarativo no amerita la aprobación. Latinoamérica y Chile poseen un valioso patrimonio, en lo que se refiere a la biodiversidad, que merece protección.

Considerando lo dicho, la Comisión ofició al señor Ministro de Economía, con fecha 25 de marzo de 2003, solicitándole información sobre la política de gobierno en cuanto a la protección del patrimonio biológico y genético nacional, los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales y la biodiversidad.

El señor Subsecretario de Economía, don Alvaro Díaz, y diversos especialistas concurren a varias sesiones con la finalidad de aclarar más estos puntos y el contenido del artículo 37, que se sustituye en virtud del número 40) del artículo único del proyecto (pasa a ser número 39). Como en definitiva los tópicos que suscitaron mayor debate pasaron a los nuevos textos aprobados para los artículos 3º y 37 de la ley N° 19.039, consignaremos un resumen al tratar este último.

La Comisión rechazó la indicación N° 48, por la unanimidad de sus miembros presentes, los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis, ya que entendió que se refiere a las patentes de segundo uso, que son patentes de procedimiento.

Con idéntica unanimidad, y acogiendo una proposición del Ejecutivo, acordó modificar el artículo 32 propuesto en el número 38), eliminando allí la segunda parte de la norma, desde “Sin perjuicio” hasta “en el país.”, idea que ubicó, con otra redacción, en el artículo 3º de la ley N° 19.039, para lo cual introdujo al proyecto un numeral 5), nuevo, que sustituye dicho precepto.

De igual manera, acordó eliminar el inciso segundo del artículo 32 aprobado en general.

Reemplaza el artículo 37 de la ley N° 19.039, que enuncia las materias que no son patentables, por no ser invenciones, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Como se ha dicho, este texto, lo mismo que el artículo 32, dieron lugar a un profundo análisis en la Comisión.

Al comenzar su exposición al respecto, el señor Subsecretario de Economía aludió a la definición de "patente" como aquel derecho exclusivo que el Estado concede al titular de una invención, que lo faculta para usar, gozar y disponer de ella por un lapso limitado, no susceptible de renovación.

La definición en comentario, agregó, obliga a conceptualizar "invención", esto es, una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial y que puede revestir la forma de un procedimiento o de un producto determinado. La invención debe cumplir cuatro condiciones, a saber: novedad, grado de inventiva, aplicación industrial y ser patentable, en el sentido de no hallarse excluida, por mandato legal, de la posibilidad de acogerse a una patente.

La noción de "invención" precedente es similar a la que se contiene en la Convención Europea de Patentes, en la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, en el ADPIC y en los artículos 31 y 32 de la ley N° 19.039. Asimismo, ha sido recogida en el proyecto de ley en estudio.

En cuanto a los objetos susceptibles de ser protegidos mediante una patente, el personero sostuvo que es necesario distinguir. Si se trata de un "producto", la patente puede referirse, entre otros rubros patentables, a una máquina, aparato, dispositivo o parte de éstos, un alimento, un compuesto químico, una mezcla o composición, o a cierto material biológico. Si se trata de un "procedimiento", a procesos de operación, fabricación, obtención, purificación o síntesis de productos, métodos de aplicación o usos de productos.

Existe un principio de no discriminación por área técnica, señaló, en virtud del cual las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, cualquiera que sea el campo de la tecnología a que se refieran. Sin embargo, hay materias que no son patentables, a saber, aquellos objetos que no son invenciones porque no cumplen las cuatro características que las definen, y aquéllas que, aun siendo consideradas invenciones, no pueden ser patentadas por disposición de la ley. Pertenecen a la primera clase los descubrimientos y teorías científicas, los métodos y principios matemáticos y los métodos, principios y planes económicos, financieros, comerciales y de negocios. Pertenecen a la segunda, los animales y plantas y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Consultado acerca del modo en que los tratados comerciales celebrados por el país regulan este asunto, respondió que sólo se encuentran alusiones en el tratado suscrito con Estados Unidos, pues los convenios con Corea y con la Comunidad Europea no establecen compromisos especiales. En el caso del TLC Chile-Estados Unidos, agregó, se estipula el deber de efectuar "esfuerzos razonables", mediante un procedimiento transparente y participativo, destinado a la elaboración y proposición de una legislación que permita proteger las plantas por medio de patentes. Si no se adoptaran decisiones legislativas no derivarían consecuencias, siempre que, al menos, se haya sometido el tema a debate público e informado.

Interrogado por las referencias que contiene el ADPIC en materia de patentes y exclusiones, el representante del Gobierno explicó que en dicho instrumento se contempla la posibilidad de excluir invenciones relativas a métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o de animales, así como aquellas invenciones que versan sobre plantas y animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, salvo los microorganismos. En virtud del convenio, agregó, se otorgará protección a las obtenciones vegetales, ya sea mediante patentes o de un sistema eficaz "sui generis", o a través de una combinación de aquéllas y éste. Destacó que nuestro país es Parte en el Tratado sobre Protección de Obtentores Vegetales, suscrito en 1978.

Según el proyecto de ley, precisó, no son patentables los inventos contrarios a la ley, el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres. Además, no se consideran invenciones y, por ende, quedarán excluidos de protección por patentes, los siguientes rubros:

1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

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

Respecto de esta exclusión, el Ejecutivo propuso una nueva redacción que permita clarificar su sentido y alcance, para lo cual sugirió aludir a las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y a los procedimientos naturales para la producción de plantas o animales, excepto los procedimientos no naturales o microbiológicos.

En el seno de la Comisión tuvo lugar un intercambio de opiniones en torno a la distinción de significados entre "biológico" y "natural". Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la sustitución de ambos vocablos no debería generar inconveniente, dado que lo "biológico" estaría incluido en la noción de "natural", sin perjuicio de comprender también a los fenómenos físicos y químicos.

La exclusión de las plantas tiene algunas repercusiones en el ámbito de la biotecnología. Así, los vegetales transgénicos no tienen protección por la vía de las patentes.

El Honorable Senador señor Novoa aclaró que cuando se tiene una patente se tiene el derecho de uso exclusivo del bien. En ese entendido, la patente otorga una suerte de monopolio de uso. Si un tercero quisiera acceder al uso del producto, requiere autorización y el pago de un royalty.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que pueden haber conocimientos tradicionales, respecto de problemas de la técnica, capaces de originar una patente. Distinto es el caso de patentes que se basan en el uso indebido de material genético sin contar con la autorización de los titulares legítimos.

La protección del conocimiento tradicional y la del material genético o biológico son temas diferentes, señalaron.

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

Al igual que en el caso de las exclusiones anteriores, el Ejecutivo sugirió modificar esta redacción, con el objetivo de incorporar en la enumeración a los sistemas, métodos, principios o planes de negocios, que es la terminología habitual en la actualidad en el ámbito de la gestión comercial.

4. Los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a colocar en práctica uno de estos métodos.

El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines, y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materiales del objeto, a menos de que se modifiquen esencialmente sus cualidades o que, con su utilización, se resuelva un problema técnico que antes no tenía solución equivalente; lo que no significa que, además, deban reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, propios de la noción de "invención".

El señor Subsecretario de Economía sostuvo que este caso, correspondiente al denominado "segundo uso", sólo cobra significación desde el punto de vista de la protección que el derecho provee mediante una patente, si a propósito del objeto ese uso secundario puede ser considerado en sí mismo una invención. Tal es el caso, dijo, de la droga "sildenafil", que destinada al tratamiento de ciertas enfermedades cardíacas está siendo empleada con éxito en la disfunción eréctil.

5. El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material

biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo.

Los representantes del Ejecutivo informaron que en la actualidad, dado el grado de desarrollo de la ciencia en Chile, se envían a Estados Unidos muestras de células de seres vivos para la determinación de su secuencia genética (elaboración de un mapa del genoma). Este proceso tiene relevancia para futuras solicitudes de patente, pues, una vez descrita la secuencia, se puede establecer su aplicación industrial. El Ejecutivo estima que esta exclusión es particularmente relevante, porque protege el avance de la biotecnología en el país.

De allí que, para una adecuada tutela legislativa, se haya propuesto una nueva redacción, al tenor de la cual se suprime la mención del material biológico que pueda ser aislado, y se agrega que, cuando el material biológico corresponda a secuencias de ácidos nucleicos, péptidos o fragmentos de ellos y células, aislados de su entorno natural, deben ser adecuadamente descritos y caracterizados, no siendo suficiente la sola descripción de su secuencia, pues sus aplicaciones prácticas deben figurar en la solicitud de patente.

El Ejecutivo, asimismo, sugirió consagrar una nueva exclusión, para armonizar la ley con los planteamientos que, como política de Estado, se han hecho en relación con la llamada clonación humana. Al efecto, propuso excluir como patentable lo siguiente: el cuerpo humano en sus diferentes estadios de constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos; los procesos de clonación de seres humanos, los procesos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos con fines comerciales o industriales, los procesos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procesos.

Las **indicaciones N° 49**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **N° 50**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y N° 51**, del Honorable Senador señor Ríos, sustituyen la letra e) del artículo 37 propuesto, por la siguiente:

“e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.”.

Puestas en votación, se produjo un empate. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores

Novoa y Orpis. Repetida la votación de inmediato, se registró el mismo resultado.

Al definirse la votación en la sesión siguiente, las indicaciones resultaron aprobadas por tres votos contra dos. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero. Las rechazaron los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis.

La letra b) del artículo 37 también fue objeto de una propuesta alternativa del Ejecutivo, sobre las bases planteadas en la discusión previa. Ella se refiere a la no patentabilidad de plantas y animales y de determinados procedimientos para producirlos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que han seguido lo más cerca posible los textos correspondientes de ADPIC y que, en todo caso, los requisitos generales de patentabilidad del artículo 32 son igualmente aplicables a las contra excepciones que contienen estas disposiciones del artículo 37.

El Honorable Senador señor Gazmuri llamó la atención sobre la ambigüedad e incertidumbre que puede introducir el uso de términos y sintagmas tales como “natural” y “esencialmente biológico”. Se puede colegir, adelantó, que lo único no natural en estas materias es la ingeniería genética. Señaló, por último, que le queda la impresión de que se están cerrando posibilidades a los chilenos para llenar la brecha tecnológica y científica con países más desarrollados.

Los Honorables Senadores señores Lavandero y Novoa manifestaron que, para el interés nacional, lo más adecuado resulta ser la protección de fenómenos y procesos naturales por medio de patentes.

En definitiva, la Comisión aprobó unánimemente el literal b) del artículo 37 que figura a continuación:

“b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. 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.”.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

La Comisión acordó modificar también la letra c) del artículo 37), incorporando una mención a los sistemas de negocios.

Adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Enseguida la Comisión consideró una proposición del Ejecutivo, que procura recoger el debate habido en el seno de la misma, para reemplazar la letra f) del artículo 37 por una norma que contiene una contra excepción, en virtud de la cual parte del material biológico puede ser patentado, en algunas circunstancias, texto que recoge algunas de las observaciones hechas a la Comisión por el profesor señor Rafael Vicuña. La referida proposición es del siguiente tenor:

"f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

Los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis la hicieron suya, formalizando la indicación en el plazo especial abierto por el Senado el 21 de enero de 2004.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó su desaprobación respecto de la segunda parte de la norma. Sostuvo que en un país pequeño como el nuestro, con escasa capacidad de investigación, y en el escenario de los acuerdos internacionales que se están suscribiendo, estima preferible adoptar una actitud más prudente y no abrir la puerta en la forma que permite la disposición propuesta.

El Honorable Senador señor Orpis, por su parte, se mostró partidario del artículo así redactado, que representa, a su juicio, una postura intermedia entre la norma vigente y el texto aprobado por la Cámara de Diputados, y que cuenta, además, con el aval científico y la opinión favorable de don Rafael Vicuña.

El Honorable Senador señor Gazmuri rechazó la disposición. Argumentó que las condiciones generales de patentabilidad están contenidas en el artículo 32, que es la norma genérica en la materia, y

que las condiciones de biodiversidad de Chile, superiores a las de los países industrializados, desaconsejan que se apruebe una norma como la que se discute.

El Honorable Senador señor Novoa opinó que el precepto constituye una opción válida, que acota una situación compleja, independientemente de si se está o no de acuerdo con la opción política que involucra. Observó que si bien pudiera considerarse que la norma es innecesaria, no induce a confusión el precisar que pueden patentarse los procedimientos que utilicen materiales biológicos, porque en este caso lo patentable son los procedimientos.

Sometida a votación la proposición, se produjo un empate. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. Repetida la votación de inmediato, se registró el mismo resultado.

Al definirse la votación en la sesión siguiente, la proposición resultó aprobada por tres votos contra dos. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis. La rechazaron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

El Honorable Senador señor García hizo presente que, si bien Chile es una economía pequeña y dispone de recursos escasos, la investigación es cada día más promisoriosa y estima preferible dejar abierta la posibilidad de obtener este tipo de patentes en el país.

- - - - -

Número 46)

Intercala un artículo 43 bis, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa, de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

La **indicación N° 52**, del Honorable Senador señor Novoa, le agrega el siguiente inciso, nuevo:

"A su vez, cuando del examen de las reivindicaciones de un modelo de utilidad o de las descripciones de un diseño industrial se dedujera que corresponde a una patente, ésta debe ser analizada y tratada como tal y conservar también la prioridad adquirida."

Fue aprobada, con enmiendas encaminadas a su perfeccionamiento, pero ubicándola como inciso tercero del artículo 45 que propone el numeral 47). El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa.

Número 47)

Sustituye el artículo 45 de la ley N° 19.039, que se refiere al procedimiento de tramitación de las solicitudes de patente.

El inciso primero del precepto dispone que, ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

El inciso segundo establece que, si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

El inciso tercero señala que, de no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la misma aquella de la corrección hecha fuera de plazo o de la nueva presentación.

El inciso cuarto prescribe que, no obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento se tendrán por abandonadas y se archivarán.

Finalmente, el inciso quinto permite que, sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, previo desarchivo, subsane los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

La **indicación N° 53**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza, en el inciso tercero, los términos “no presentada” por la palabra “abandonada”.

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que, tanto la ley vigente como el artículo 45 propuesto, están redactados en términos que inducen a confusión.

Por ello, se acordó dar al artículo 45 una redacción diferente, que precise mejor lo referente a la no presentación de la solicitud y al abandono de la misma.

Al efecto, el inciso primero del nuevo texto del artículo 45 que se consigna más adelante dispone que, si luego del examen preliminar de la solicitud no se efectúan las correcciones o aclaraciones solicitadas, o no se acompañan los documentos señalados en el artículo 43 dentro del plazo fijado para subsanar los errores u omisiones, dicha solicitud se tendrá por no presentada.

El abandono se regula en el inciso segundo, refiriéndolo a aquellos casos en que la solicitud no cumpla con alguna otra exigencia de la tramitación.

La Comisión aprobó la indicación N° 53, con enmiendas, en la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa.

Como se recordará, la indicación N° 52, corregida, fue incorporada a este artículo 45 como inciso tercero y final.

Número 48)

Este numeral reemplaza el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

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

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

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

En este numeral recayeron las indicaciones números 54, 55 y 56.

La **indicación N° 54**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al inciso primero las siguientes oraciones finales: "Tratándose de patentes de nuevos usos de artículos, otorgadas en conformidad al artículo 37 letra e) de la presente ley, esta exclusividad no impedirá el uso anteriormente conocido del producto u objeto del invento."

La **indicación N° 55**, del Honorable Senador señor Cordero, intercala en la letra a), a continuación de la palabra "comercialice,", la frase "solicite autorización de comercialización de la autoridad competente,".

La **indicación N° 56**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega en la letra a) las siguientes frases finales, precedidas de coma (,): "salvo para usos previamente conocidos del referido producto u objeto del invento".

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la indicación número 55 apunta a establecer un vínculo entre el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Departamento de Propiedad Industrial. Aclararon que ellos estiman que el proyecto en informe no es el cuerpo legal en que debe tratarse el tema, puesto que el ISP se regula por la normativa sanitaria pertinente y el Departamento de Propiedad Industrial no cumple papel alguno respecto de productos que requieren registro o autorización del referido Instituto. Informaron que se encuentran trabajando en una comisión bipartita con el Ministerio de Salud, para modificar el Reglamento del Código Sanitario², con el objetivo de precisar en este reglamento que la autorización del Instituto de Salud Pública es sólo un permiso sanitario.

Señalaron, además, que la Corte Suprema, en jurisprudencia reciente, ha establecido que el permiso sanitario no es un permiso de comercialización, sino una autorización otorgada por el ISP, en el ámbito de su competencia, respecto de la inocuidad y eficacia de un producto. Admitieron, sin embargo, que el artículo 102 del Código Sanitario

² Decreto N° 1.876, del Ministerio de Salud, de 1996.

ha dado pie a sentencias de Cortes de Apelaciones en un sentido opuesto, ya que la redacción de ese precepto induce a equívocos, al estar redactado en términos que parecen confundir el permiso sanitario con el de comercialización.

El Honorable Senador señor Orpis planteó la conveniencia de que, además de la modificación reglamentaria mencionada por los personeros del Ejecutivo, y en concordancia con ella, se establezca en forma expresa, en esta iniciativa de ley, que la autorización de comercialización no implica la autorización de uso de un determinado producto, para evitar así los problemas de interpretación que ahora deben ser resueltos en los tribunales de justicia.

En vista de lo anterior, se resolvió agregar un artículo al proyecto, que prescriba que el permiso a que se refiere el artículo 102 del Código Sanitario no constituya autorización de comercialización.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, acordó dar una nueva redacción al artículo 49, de la forma que se consignará en su oportunidad. Incluyó en este precepto, con algunas adecuaciones, las disposiciones que contenían los artículos 49 bis, que propone el numeral 49 -que suprimió-, en atención a que estimó preferible concentrar la materia en una sola norma, para evitar que se transforme en fuente de problemas e interpretaciones diversas.

La indicación N° 55 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Las indicaciones N°s 54 y 56 fueron retiradas por su autor, ésta última, en atención al acuerdo al que se llegó para sustituir el artículo 49.

Número 49)

Intercala los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las

reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

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

La **indicación N° 57**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, en el inciso primero del artículo 49 bis A, a continuación de la frase "la protección", la palabra "no".

La indicación N° 57 fue retirada por su autor, en atención al acuerdo al que se llegó para sustituir el artículo 49 y la consecuente supresión del número 49 y los artículos 49 bis propuestos en este numeral.

A continuación, la Comisión introdujo una enmienda en el segundo inciso del artículo 50, aprobado en general por el Senado, y redujo de diez a cinco años el plazo de prescripción de la acción de nulidad de una patente de invención, plazo que se contará desde el registro de la patente y no desde la presentación de la solicitud, dado que algunas tramitaciones pueden demorar mucho tiempo.

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 51)

Reemplaza el artículo 51 de la ley N° 19.039, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

La **indicación N° 58**, del Honorable Senador señor Cordero, sustituye el encabezamiento del artículo 51 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria si el titular del derecho no se encuentra explotándolo en el territorio nacional, sea directamente o a través de un tercero, con su consentimiento, en los siguientes casos:"

La Comisión la rechazó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, en atención a que consideró que restringir la licencia es contrario al espíritu de la norma.

Acto seguido, se abrió debate sobre el número 1) del artículo 51, y se acordó agregar una frase que permitirá solicitar una

patente no voluntaria cuando un tercero, con consentimiento del titular, incurra en conductas contrarias a la libre competencia.

Además, se acordó sustituir la mención a la Comisión Resolutiva del decreto ley N° 211, de 1973, por otra, que hace referencia tanto en el artículo 51 propuesto en este numeral, como en las restantes disposiciones del proyecto que aluden a la mencionada Comisión Resolutiva, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, recientemente creado por la ley N° 19.911.

Ambas modificaciones fueron acordadas unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 52)

El numeral 52 del texto aprobado en general por el Senado intercala, a continuación del artículo 51, los artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos.

La **indicación N° 59**, del Honorable Senador señor Cordero, agrega al número 1) del artículo 51 bis B propuesto, el siguiente texto final: “La resolución que disponga el otorgamiento de una licencia no voluntaria, será reclamable; y no producirá efecto alguno, hasta que se encuentre ejecutoriada.”.

El artículo 51 bis B establece que 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. El número 1) establece que conocerán de ella, en el caso del numeral 1) del artículo 51, o sea, 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, la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 de ese cuerpo legal, en cuanto sea aplicable.

La indicación N° 59 fue rechazada con idéntica unanimidad a la registrada respecto de la indicación número 58, por apartarse de las normas generales en materia de libre competencia, donde la apelación no suspende la ejecución de lo resuelto.

Como se dijera, la mención de la Comisión Resolutiva fue sustituida, en todos los artículos de este numeral, por la del Tribunal de Propiedad Industrial que crea el presente proyecto de ley.

Número 53)

Reemplaza el artículo 52 de la ley N° 19.039, por una norma que enuncia las infracciones en materia de patentes de invención y les asigna una pena de multa de entre 25 y 1.000 unidades tributarias mensuales. El artículo vigente estipula que la multa podrá oscilar entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

A este artículo se formularon las indicaciones números 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69.

La **indicación N° 60**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la oración inicial de la letra a), que reza “El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado”, por esta otra: “El que haga uso de un objeto no patentado”.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 61**, del mismo Honorable Senador señor Cordero, intercala en la letra b) una oración que incorpora al tipo penal la conducta de solicitar a la autoridad competente aquiescencia para comercializar un invento patentado, sin la debida autorización del titular del derecho de propiedad industrial.

Se tuvo presente que quien pide un permiso ejercita un derecho, por lo cual resulta excesivo penalizar esa conducta, y que pedir el permiso, y aún obtenerlo, no suponen todavía que exista una explotación comercial, que es requisito indispensable para imponer una sanción en este caso.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 62**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en la misma letra b) la expresión “a sabiendas”, que supone exigir dolo directo en este delito, esto es, que el autor sepa que el invento está patentado.

Su autor la retiró.

La **indicación N° 63**, del Honorable Senador señor Cordero, sustituye la primera oración de la letra c), que dice “El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado” por “El que sin la autorización de sus titulares hiciere uso de un procedimiento patentado”.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 64**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la letra d), que se refiere a la defraudación cometida imitando un invento patentado, para exigir también en este tipo penal la ausencia de autorización del titular del derecho de propiedad industrial protegido.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis, porque estimó que ella podría afectar actividades no delictivas.

La **indicación N° 65**, también del Honorable Senador señor Cordero, suprime en la letra e) la palabra “maliciosamente”, contenida en la definición del tipo que penaliza la imitación o uso de un invento cuyo registro está solicitado, aunque pendiente, siempre que la patente sea otorgada.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis, por resultar incompatible con lo resuelto como criterio general en este tema.

La **indicación N° 66**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye, en la misma letra e), la oración “siempre que la patente en definitiva sea otorgada”, por “a menos que en definitiva la patente no sea concedida”.

El autor de la propuesta señaló que, sin esta medida protectora, cualquiera puede poner en circulación un producto cuya patente está en tramitación y hacer vacuo el derecho que eventualmente obtenga el titular, porque ya el mercado estará copado o agotado. Se trata de tipificar un ilícito sin tener que esperar el resultado del trámite de obtención de la patente, que puede ser bastante extenso. Si no se otorga la patente, no habrá delito.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial pusieron de manifiesto que todo el proyecto está orientado en el sentido de ADPIC, en orden a despenalizar las infracciones, las que tienen únicamente efectos civiles. Además, la norma sugerida protege una mera

expectativa y castiga una conducta que, en definitiva, se consumará cuando se resuelva la solicitud de patente, de modo que los tribunales suspenderán el procedimiento, o la aplicación de penas, hasta que se despeje la cuestión previa de si hay o no patente. Agregaron que es una práctica usual de los grandes laboratorios pedir una serie de patentes afines a la que verdaderamente desean proteger, dejándolas luego abandonadas, sin tramitar. Por último, explicaron que, de acuerdo al artículo 48 de la ley N° 19.039, la protección que da una patente rige desde que ella es solicitada, y que las medidas sobre observancia, que se introducen en virtud del nuevo Título X que se incorpora a la ley N° 19.039, comprenden una serie de medidas precautorias e indemnizatorias que permitirán al titular de la patente resarcirse de los perjuicios que una conducta como la descrita en la letra e), en comento, pudiera llegar a causarle.

Puestas en votación, la letra e) y la indicación N° 66, fueron aprobadas por cuatro votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis, y uno en contra, del Honorable Senador señor Gazmuri. Pasó a formar parte del nuevo artículo 52, como letra d).

Las **indicaciones N° 67**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **N° 68**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y N° 69**, del Honorable Senador señor Ríos, agregan el siguiente inciso nuevo:

“En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del Estado de la Técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales drogas o principios activos.”.

Fueron aprobadas parcialmente, como consecuencia de las definiciones adoptadas al aprobar el artículo 52 que sustituirá el precepto en el cual estas indicaciones inciden. No obtuvo respaldo la oración final, que sigue a la expresión “ley N° 19.039”.

Acordado unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis

- - - - -

La Comisión consideró una proposición que trajo el Ejecutivo para reformular íntegramente el artículo 52 en comento.

Los cinco literales del precepto fueron reducidos a cuatro, que describen las conductas que serán sancionadas. La pena, que va de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, no varía. En caso de reincidencia dentro de un lapso de cinco años, la multa podrá ir desde el doble de la que se impuso la vez anterior, hasta 2.000 unidades tributarias mensuales. Respecto de los efectos del delito, se adoptó un criterio similar al del artículo 28, en el sentido de que todos ellos caen en comiso, pero los objetos producidos en forma ilegal, infringiendo una patente, se destruirán, en tanto que los utensilios y otros elementos empleados en la comisión del ilícito podrán ser destruidos o distribuidos en forma benéfica, a criterio del juez. Se impone la condena en costas y la indemnización de los perjuicios al titular de la patente.

Las hipótesis punibles son: a) fabricar, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio, importar o estar en posesión de un invento patentado, maliciosamente y con fines comerciales; b) usar con fines comerciales un objeto no patentado o cuya patente haya caducado o sido anulada, usando las indicaciones que identifican una patente de invención, o simulándolas, y c) usar un procedimiento patentado, maliciosamente y con fines comerciales. En vista de lo ya resuelto sobre la Indicación N° 66, se adicionó a este precepto una nueva disposición, que fue signada como literal d).

Esta nueva redacción del artículo 52 se aprobó teniendo presente lo resuelto con motivo del debate en torno al artículo 28, que define y castiga los delitos marcarios, de modo de guardar la debida coherencia interna de la ley en los aspectos penales, y sin perjuicio de lo ya resuelto sobre la Indicación N° 66, que adicionó a este precepto una nueva disposición, que fue signada como literal d).

La admisibilidad y la aprobación del nuevo texto del artículo 52 fueron acordadas por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, excepto la nueva letra d), que fue también aprobada por el Honorable Senador señor Lavandero.

La **indicación N° 70**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, a continuación del número 54), el siguiente, nuevo:

“...) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas nuevos o que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran

o que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”.”.

La indicación N° 70 fue retirada por su autor.

Número 55)

La Comisión corrigió, por unanimidad, la redacción del inciso segundo del artículo 58 que contiene este numeral, eliminando de él la frase “de Propiedad Industrial” que sigue al vocablo “Departamento”, para guardar la debida correspondencia entre los preceptos de la ley.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 57)

Este numeral reemplaza el artículo 61 de la ley N° 19.039, que castiga con multa los delitos relativos a patentes de modelos de utilidad, por un precepto que establece que serán castigados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, quienes realicen alguna de las acciones que describe la norma en cuatro literales. El precepto vigente fija el monto entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

Las **indicaciones N°s 71 y 72**, del Honorable Senador señor Novoa, intercalan en los literales del artículo 61 propuesto la palabra “maliciosamente”.

En consonancia con el acuerdo general alcanzado por la Comisión en torno a las disposiciones punitivas del proyecto, su autor retiró ambas indicaciones.

Este precepto también fue objeto de una proposición de nueva redacción, unánimemente admitida y votada por la Comisión.

Quedaron tipificados como delitos la fabricación, comercialización, importación o utilización, maliciosa y con fines comerciales de un modelo de utilidad registrado, quedando excluidas de castigo, al igual que en otros tipos de propiedad industrial, las importaciones paralelas, y el uso de las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, así como la simulación de tales indicaciones si no hay registro, todo ello con fines comerciales.

En lo que respecta a costas, perjuicios, comiso, destrucción, distribución benéfica y reincidencia, se siguió el modelo ya adoptado en los otros artículos de carácter punitivo.

El nuevo artículo 61 fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 59)

Enseguida, la Comisión introdujo enmiendas formales, encaminadas a perfeccionar la redacción del artículo 62 propuesto en este número, de la forma que se consignará en su oportunidad. Además, acordó suprimir el requisito de originalidad para conceder protección como diseño industrial a estampados en géneros, telas u otro material laminar, manteniendo sólo la exigencia de novedad.

Estos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 60)

El número 60) aprobado en general agrega, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos 62 Bis y 62 Bis A, nuevos:

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

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

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

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

La **indicación N° 73**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye el artículo 62 Bis A, por el siguiente:

"Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

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

Fue aprobada con enmiendas, de la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

También por unanimidad, la Comisión acordó efectuar enmiendas de redacción en el artículo 62 bis que propone el numeral 60), encaminadas a su perfeccionamiento. Además, incorporó en forma expresa, en el segundo inciso del artículo 62 bis A, que pasó a ser 62 ter, la prohibición de registrar como diseño industrial cualquier producto de indumentaria.

Estos acuerdos fueron adoptados con la misma votación anterior.

Número 62)

Al igual que en el número 55), la Comisión enmendó la redacción del inciso segundo del artículo 64 que contiene este numeral, eliminando de él la expresión “de Propiedad Industrial” que sigue al vocablo “Departamento”, para guardar la debida correspondencia entre los preceptos de la ley.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 65)

Reemplaza el artículo 67 de la ley N° 19.039, que se refiere a las multas por uso irregular de diseños industriales, por otro precepto, del siguiente tenor:

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

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

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

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

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

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

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los

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

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

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

A este numeral se formularon las **indicaciones N°s 74 y 75**, ambas del Honorable Senador señor Novoa, que intercalan en todos los literales del artículo la palabra "maliciosamente".

En armonía con el acuerdo general alcanzado por la Comisión en torno a las disposiciones punitivas del proyecto, su autor retiró las indicaciones.

También el artículo 67 fue reemplazado por una nueva formulación, que describe como infracciones comercializar, importar o utilizar, maliciosamente y con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado, y usar las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o simularlas cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado, en este caso sólo con fines comerciales.

Como es de rigor, se dejan a salvo las importaciones paralelas y se regula lo relativo a la condena en costas, la procedencia de la indemnización de perjuicios, el comiso y destino de los efectos del delito y la pena por reincidencia.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 67)

Sustituye el artículo 69 de la ley N° 19.039, que regula la titularidad de la propiedad industrial de invenciones realizadas por

trabajadores dependientes, con la finalidad de reemplazar la palabra “privilegio” por “registro”, sin alterar las normas de fondo. Conforme a ellas, si la función inventiva o creativa no forma parte de las obligaciones impuestas al trabajador por el contrato, aquél podrá solicitar para sí el registro de propiedad industrial. Pero si hubiera aprovechado los conocimientos adquiridos en la empresa y utilizado medios de ésta, la facultad de solicitar el registro y la propiedad industrial pertenecerán al empleador, el que estará obligado a retribuir en forma especial al trabajador.

Por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, la Comisión acordó efectuar enmiendas de redacción en el inciso primero del artículo 69 propuesto en el numeral 67), en la forma que se consignará en el capítulo de Modificaciones.

Número 70)

Reemplaza el artículo 72, sobre financiamiento del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial actualmente existente, por un precepto enteramente diferente, que estipula que las controversias relacionadas con la aplicación del Título VI de la ley, sobre Invenciones de Servicio, serán de competencia del nuevo Tribunal de Propiedad Industrial que crea este proyecto.

La Comisión, unánimemente, corrigió la referencia a los preceptos del cuerpo legal que versan sobre este último Tribunal, a fin de que sus remisiones internas guarden la debida correspondencia.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 72)

Este numeral introduce un ajuste formal en la ley N° 19.039, a raíz de las enmiendas que se le introducen por medio de la presente iniciativa. En efecto, traslada el artículo 73, que conforma el Título Disposiciones Finales, como artículo 132, a continuación del Título XI. El artículo 73 derogó diversas disposiciones del decreto ley N° 958, de 1931, anterior Ley de Propiedad Industrial.

La Comisión lo aprobó, rectificando el número del artículo, al que, en virtud de los demás acuerdos adoptados, le corresponderá el número 114. No obstante que como norma derogatoria ya surtió sus efectos, para mantenerlo en el texto de la ley N° 19.039 se tuvo presente la conveniencia de preservar la historia de las normas y evitar así interpretaciones erradas.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 73)

Este número inserta en la ley N° 19.039 un Título VII, "Disposiciones Finales", y trece artículos nuevos, signados con los números 73 a 85.

No obstante que no se hicieron indicaciones a los artículos 73, 74 y 75 contenidos en este numeral, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó abrir debate a su respecto, para enmendar ciertos aspectos de su redacción. Señalaremos brevemente el contenido de los nuevos preceptos.

El artículo 73 define que 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 deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

El artículo 74, por su parte, define los "esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados" como la disposición tridimensional de los elementos de un circuito integrado, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

El artículo 75, finalmente, estipula que estos últimos, para ser susceptibles de protección legal como derechos de propiedad industrial, deberán ser originales.

Estos acuerdos fueron unánimes y concurrieron a su adopción los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

En el numeral 73) recayeron las indicaciones números 76, 77, 78, 79 y 80.

La **indicación N° 76**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza, en el número 2 del artículo 76, los términos "ilícitamente protegido" por "ilícitamente reproducido".

El artículo en cuestión reconoce al dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados el derecho exclusivo para producir, vender y comercializar, en cualquier forma, tanto el producto como el derecho mismo. Le otorga, además, la facultad de impedir que terceros, sin su autorización, lo reproduzcan, lo incorporen en otro circuito integrado, lo vendan o lo distribuyan con fines comerciales.

La indicación corrige un error de la última frase del número 2 de este artículo, que alude a circuito integrado "ilícitamente protegido", debiendo decir "ilícitamente reproducido".

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, incorporándola en la nueva redacción que se dio al precepto, la que se consigna en el capítulo de Modificaciones.

La **indicación N° 77**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye el tercer párrafo del número 3 del artículo 77, por el siguiente:

"El tribunal competente para conocer de las infracciones puramente civiles en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia. Si la responsabilidad se persiguiera dentro de un procedimiento penal, serán aplicables al efecto las normas que rigen dicho procedimiento."

Fue retirada por su autor.

La Comisión realizó algunas correcciones formales menores en el resto del artículo; entre ellas, dio nueva redacción al número 2 del artículo 77, tal como se expresa en el capítulo de las Modificaciones.

Acordado en forma unánime, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa,

La **indicación número 78**, también del Honorable Senador señor Novoa, agrega al artículo 82 una letra nueva, del siguiente tenor:

“d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.”.

El artículo 82 indica las causales de nulidad de un registro de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados: no ser el titular del registro legítimo creador del bien protegido, ni cesionario del mismo; informes periciales errados o manifiestamente deficientes, y concesión del registro en contravención de los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

El autor de la indicación la justificó expresando que si el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados tiene un tiempo de uso, obviamente carece de novedad.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial acotaron que el Tratado de Washington estipula que la primera explotación puede tener lugar dentro del lapso de los dos años anteriores a la solicitud de registro, lo que resulta coincidente con la indicación propuesta.

La Comisión la aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores Lavandero, García y Novoa.

La **indicación N° 79**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, en la letra a) del artículo 85, después de la expresión “El que”, la palabra “maliciosamente”. La **indicación N° 80**, del mismo señor Senador, reemplaza, en la letra c) del citado artículo, la frase “El que con fines comerciales” por “El que para defraudar”.

El artículo 85 castiga con multa los delitos contra este tipo de propiedad industrial.

Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en materia de normas punitivas, su autor retiró ambas indicaciones.

La Comisión, en el marco de los referidos acuerdos sobre preceptos relativos a tipos penales, logrados cuando se trató el artículo 28, acordó unánimemente sustituir el artículo 85 contenido en este numeral, sobre la base de una redacción propuesta por el Departamento de Propiedad Industrial, que reformula la tipificación y resuelve todo lo relativo a costas, indemnización de perjuicios y destino de los bienes caídos en comiso.

La nueva redacción castiga a los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines

comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrados, y a los que usaran o simularan las indicaciones correspondientes a un registro inexistente, caducado o anulado, también con fines comerciales y sin tener derecho a hacer dicho uso. En el tipo de la letra a), se deja a salvo la comercialización hecha por terceros que han adquirido legítimamente, en cualquier otro país, la propiedad industrial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, en aplicación del principio de agotamiento internacional del derecho.

Conforme al modelo adoptado en los demás artículos que castigan delitos contra la propiedad industrial, se resuelven los temas de las costas y la indemnización de perjuicios, el comiso y la destrucción o distribución de los bienes decomisados y el aumento de la multa en caso de reincidencia.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 74)

Este numeral incorpora a la ley N° 19.039 un nuevo Título VIII, compuesto por los artículos 86 a 90, que otorga protección a la información no divulgada.

El artículo 86 reconoce el derecho de las personas a impedir que una información que mantienen en secreto, y que tiene por ello un valor comercial, se divulgue o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

El inciso segundo define como contrarios a los usos honestos adquirir, divulgar o explotar dicha información, cuando ella ha sido obtenida ilegítimamente, o cuando tales acciones se ejecutan infringiendo un deber legal o convencional de confidencialidad o reserva; la contravención debe generar un beneficio a favor del infractor o provocar perjuicio al titular de la información protegida.

A continuación, el mismo inciso consigna cinco ejemplos de prácticas que vulneran la protección otorgada a la información no divulgada, de los cuales el que suscitó mayor atención es el contenido en el número 5. Este numeral alude a la adquisición, divulgación y explotación de información no divulgada referente a productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, que haya sido entregada a la autoridad con la finalidad de obtener autorización para comercializarlos.

Es requisito, además, que la información no divulgada sea fruto de un esfuerzo considerable, desplegado por quien la presenta.

Al número 5 del inciso segundo del artículo 86 contenido en este numeral 73), se formularon las indicaciones N° 81 a N° 85.

La **indicación N° 81**, del Honorable Senador señor Cordero, es para suprimir el referido numeral 5.

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, la rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

La **indicación N° 82**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al mismo número 5 las siguientes oraciones: "Tratándose de los datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas u otros de similar naturaleza, presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos, tampoco importará un acto contrario a los usos honestos del comercio, ni por lo mismo adquisición, divulgación ni explotación de información no divulgada, su aplicación, convalidación, o aceptación de los mismos, para efectos de conceder a terceros la referida autorización o registro a productos similares. Cualquiera podrá recabar idéntica autorización sin necesidad de producir nuevamente los referidos datos de prueba u otros no divulgados."

Su autor la retiró.

Las **indicaciones N° 83**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **N° 84**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y N° 85**, del Honorable Senador señor Ríos, agregan al numeral en comento, el siguiente inciso nuevo:

"Para estos efectos, se entenderá como nueva entidad química, toda aquella molécula o compuesto químico que no exista con anterioridad en el Estado de la Técnica, según lo establecido en el artículo 33 de esta ley. En ningún caso se podrá calificar de información confidencial o no divulgada, cuando la autorización de la cual se trate consista en una renovación de una ya obtenida con anterioridad."

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, las rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

La **Indicación N° 86**, del H. Senador señor Cordero, agrega al Título VIII el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 86 bis.- En los casos en que se hayan puesto a disposición de la autoridad sanitaria datos científicos y pruebas no divulgadas, con el objeto de obtener la autorización para la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, dicha autoridad, por un período de 10 años contados desde el otorgamiento de la autorización sanitaria a dicho producto, no podrá utilizarla para apoyar y conceder registros sanitarios para otros productos farmacéuticos o químicos agrícolas, sometidos a su autorización con posterioridad.”.

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, la rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

El artículo 87 castiga con multa la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada de manera contraria a los usos comerciales honestos, distinguiendo, para fijar su monto, si se ha producido o no perjuicio patrimonial efectivo, sin perjuicio de las costas e indemnización de perjuicios que procedan. Estipula además, como en las otras disposiciones punitivas del proyecto, que los efectos del delito caerán en comiso y se destruirán o distribuirán en forma benéfica, según el caso. Si hubiera reincidencia, la multa se duplicará.

El artículo 88 dispone que estas normas especiales sobre protección de la información no divulgada no obstan a la aplicación de otras que regulen o sancionen las mismas conductas y que, en caso de conflicto de normas jurídicas, prevalecerán las disposiciones concernientes a la protección de la privacidad.

El artículo 89 hace aplicable a esta nueva forma de propiedad industrial las disposiciones preliminares del Título I de la ley.

El artículo 90, por último, deroga el artículo 284 del Código Penal y hace inaplicable, para efectos de la ley N° 19.039, el número 2 del artículo 18 del Código de Procedimiento Penal. La primera de dichas disposiciones sanciona el delito de violación del secreto de fábrica o industrial, y la segunda, lo hace de acción privada.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que, además del artículo 284 del Código Penal, existen normas que protegen el secreto en otros cuerpos legales, como la Ley General de

Bancos³, la que sanciona el delito informático⁴ y la relativa a la protección de datos personales⁵. La tutela por vía penal está obsoleta, por lo que el Ministerio de Justicia prepara un proyecto para perfeccionarla.

Propuso redefinir las normas de este nuevo Título, porque el proyecto, en este aspecto, se aparta en cierta medida del artículo 39 de ADPIC, y porque confunde la protección que se otorga a los secretos de empresa o industria, con aquella que ampara los datos suministrados a la autoridad para obtener una autorización exigida por las leyes o reglamentos. Es un error estructural del proyecto tratar de la misma manera dos materias diferentes, aunque ambas queden comprendidas en la expresión “información no divulgada”.

Quedó en claro que si una información secreta se descubre mediante la investigación, no se viola la propiedad industrial, y que los datos de prueba no divulgados proporcionados a la autoridad sanitaria para recabar una autorización de comerciar un producto no pueden ser usados para autorizar a un tercero, dentro del plazo legal de protección. Asimismo, se explicó a la Comisión que la incorporación del concepto “nueva entidad química” procura impedir que se pongan trabas al ingreso al país de productos genéricos.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que parece un contrasentido dar resguardo legal a algo que es secreto, que se desconoce en qué consiste.

El Ejecutivo, haciéndose eco de las observaciones manifestadas en el curso del debate, propuso un cuerpo de nuevas redacciones para diversos preceptos del Título VIII, así como la eliminación de otros. Igualmente, en uso del término especial para presentar indicaciones, acordado por el Senado el 21 de enero de 2004, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa presentaron una que reemplaza el artículo 87.

De partida, se sustituye el epígrafe del Título, “De la protección de la información no divulgada”, por uno que es comprensivo de los dos aspectos que él regula, que son tratados separadamente, en sendos Párrafos: “De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias”.

³ Decreto con fuerza de ley N° 3, de Hacienda, de 1997, fija su texto refundido, sistematizado y concordado.

⁴ Ley N° 19.223.

⁵ Ley N° 19.628.

El Párrafo 1º, "De los secretos empresariales", está conformado por los artículos 86, 87 y 88.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó que estas normas sólo deben ser aplicables en la órbita de la propiedad industrial, pues la experiencia demuestra que hay empresas que se rodean de una virtual fortificación construida con secretos y reservas que impiden acceder a información que es de interés público, incluso a los encargados de su control o supervigilancia.

El nuevo artículo 86 define como secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Se rechazó la idea de consignar en forma explícita elementos que impriman carácter secreto a una información, tales como la adopción de medidas para mantenerla en reserva y la circunstancia de no ser generalmente conocida o fácilmente accesible por personas que formen parte del círculo o medio en que dicha información se utiliza, porque la Comisión consideró que esas circunstancias son inherentes al secreto o reserva y nada añaden a la definición que hace este artículo. El Honorable Senador señor Gazmuri, sin embargo, se manifestó partidario de consignar algunas menciones descriptivas de las medidas adoptadas por el dueño del secreto para asegurar su resguardo.

A este respecto, el señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción dejó **constancia** de que la definición del alcance del secreto empresarial no puede ser materia de una declaración formal, sino que es parte integrante de la política de una empresa, que es definida por sus órganos competentes y comunicada a quienes quedan afectos a la obligación de respetarlo. Lo más frecuente es que se haga constar en los contratos de trabajo.

El artículo 86 fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

El artículo 87 aprobado define que se entenderá como violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

También fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Estos dos artículos reemplazan al artículo 86 del número 74) del artículo único aprobado en general.

Enseguida, en reemplazo del artículo 87 del referido numeral, se aprobó una **indicación** de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, formulada dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, del tenor siguiente:

“Artículo 87.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.”.

Este precepto, al que en el proyecto correspondió en definitiva el número 88, hace aplicables a las infracciones al secreto empresarial, las medidas de observancia del Título X, sin excluir la responsabilidad penal que pueda generar la violación del secreto, sea por aplicación del artículo 284 del Código Penal, sea por infracción de los preceptos de leyes especiales que lo consagran para otros ámbitos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron ver que el artículo 90, contenido en el numeral 74) del artículo único del proyecto aprobado en general, deroga el artículo 284 del Código Penal. Más adelante, se propone suprimir el referido artículo 90, porque el Ministerio de Justicia ha anunciado que tiene en preparación una iniciativa que actualiza y perfecciona dicho tipo penal.

El Honorable Senador señor Orpis declaró que preferiría corregir derechamente el precepto citado del Código Penal, o bien consignar en el proyecto una norma punitiva específica, pero no dejar pendiente este punto.

Votada la indicación, fue aprobada por 3 votos contra uno. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, y lo hizo en contra el Honorable Senador señor Orpis.

Enseguida la Comisión, en forma unánime, sometió a votación los artículos 88, 89 y 90 aprobados en general, cuyo contenido ha sido descrito más arriba, y los rechazó, también por unanimidad.

La supresión fue acordada por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

A continuación se trató un nuevo Párrafo 2º, sobre la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias, integrado por tres nuevos artículos, signados con los números 89, 90 y 91.

El artículo 89 aprobado por la Comisión asigna el carácter de reservados a los datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice una nueva entidad química no previamente aprobada por la autoridad competente, que se presenten al ISP o al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para registrarlos u obtener autorización para comercializarlos. Ello implica que la autoridad no podrá divulgar ni utilizar la referida información para otorgar un registro o autorización sanitaria a quien no cuente con el permiso del titular de aquella, por un plazo de 5 años, en el caso de productos farmacéuticos, y de 10 años, en el de productos químico agrícolas; este plazo se contará desde el primer registro o autorización sanitaria otorgado por el ISP o el SAG, según corresponda. Es requisito para obtener la protección legal señalar expresamente en la solicitud de registro o autorización que los datos de prueba presentados tienen el carácter de no divulgados.

Los plazos corresponden a los acordados en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, al fijar estos plazos en una ley de la República, Chile está obligado a otorgar igual tratamiento a todos los países miembros de la OMC. Se hizo presente que los términos de 5 y 10 años son sustancialmente más breves que el de 20 años que fija el artículo 10, letra e), del decreto N° 26, del Ministerio Secretaría General de Presidencia, de 2001, que reglamenta el artículo 11 bis de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, del mismo Ministerio y año.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 90, que se propone al final, define la expresión “nueva entidad química” como aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarias otorgados por el ISP o por el SAG, según corresponda, y declara que, para efectos del Párrafo 2º, se entenderá 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. A continuación, enumera cuatro situaciones y sustancias que no son entidad química.

Se explicó a la Comisión que la alusión a sales y complejos que incluyan un mismo principio activo obedece a la conveniencia

de proteger de una sola vez dicho principio, independientemente de las combinaciones químicas que lo contengan.

Fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 91, que cierra el nuevo Párrafo 2º del Título VIII, expone diversas situaciones en las que no hay protección legal para los datos de prueba: cuando el titular de los mismos ha 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; cuando se justifique ponerle término por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, y cuando el producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria.

Se discutió latamente la situación originalmente propuesta como letra a) en la redacción del Ejecutivo, que hacía cesar el resguardo de los datos de prueba cuando se refirieran a un producto que, habiendo estado patentado, hubiera perdido esta protección por cualquier causa.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial fundamentaron la norma en la necesidad de impedir que se extienda indebidamente el plazo legal de una patente, por la vía de pedir al final de la vigencia del mismo una autorización o registro basada en los datos de prueba, obteniendo de esa forma un término de protección suplementario. Hicieron notar que los medicamentos y otros productos farmacéuticos no son mercancías comunes y corrientes, desde que se vinculan directamente con la salud humana.

Agregaron que la investigación de punta en estas materias la hacen grandes laboratorios extranjeros, que en Chile no existen industrias farmoquímicas que puedan sintetizar principios activos y que nuestro país recién ingresa a la etapa de realizar algunos estudios clínicos.

Recordaron también que hoy en día no existen en nuestra legislación normas de protección como las de este Párrafo y que el objetivo de las mismas es amparar el resultado del esfuerzo, muchas veces de alto costo, que ha debido realizar el pionero en un campo de investigación.

La mayoría de la Comisión estimó, sin embargo, que la situación reglada en esa letra a) es simplemente teórica, porque no tiene sentido amparar un producto mediante una patente y luego esperar que transcurra la mayor parte de vigencia de la misma para solicitar la autorización o registro que hará posible comercializarlo.

Por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y uno a favor, del Honorable Senador señor Gazmuri, la letra a) fue rechazada, quedando el artículo 91 formulado como se expresa más adelante en la parte pertinente de este informe, texto que concitó el respaldo unánime de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 75)

Incorpora a la ley N° 19.039 un Título IX, nuevo, conformado por los artículos 91 al 105, sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El artículo 91 define “indicación geográfica” como aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico, y entiende por “denominación de origen” aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

El inciso primero del artículo 92 señala que prevalecerán sobre las disposiciones de la ley N° 19.039 las específicas que para el Pisco, el Pajarete y el Vino Soleado contiene la ley N° 18.455.

El inciso segundo preceptúa que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no son susceptibles de apropiación por terceros y que no es posible limitar ni impedir su uso por quienes cumplan los requisitos legales para emplearlas.

Conforme al artículo 93, la protección para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se obtiene mediante inscripción en el registro respectivo, que llevará el Departamento de Propiedad Industrial. El mismo precepto indica los requisitos que deberá reunir el solicitante, que son básicamente representar a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos o predios se encuentren dentro de la zona en cuestión. También pueden solicitarlas autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, respecto de sus respectivas divisiones territoriales.

El artículo 94 especifica cuáles signos o expresiones no pueden ser amparados mediante esta forma de propiedad industrial, que son aquellos que no se ajustan a las definiciones legales, o son contrarios a la moral o el orden público, o pueden inducir a error, o son indicaciones comunes o genéricas, o iguales o similares a otras ya reconocidas para el mismo producto.

El artículo 95 otorga protección en Chile a indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que no infrinjan las prohibiciones del artículo 94, y a las que no hayan perdido la protección o caído en desuso en su país de origen, en el caso de aquellas que estuvieran protegidas por un tratado internacional que obligue a Chile a reconocerlas. El inciso tercero hace especial mención de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifican vinos y bebidas espirituosas relacionadas con bienes y servicios, para no otorgarles protección en caso de que ellas hayan sido utilizadas por nacionales o residentes para identificar esos mismos bienes y servicios, durante al menos diez años antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe antes de esta fecha⁶.

El artículo 96 consigna los requisitos de la solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen.

El artículo 97 otorga al Departamento de Propiedad Industrial la facultad de rechazar las solicitudes que no cumplan los requisitos legales y otorga al afectado, en el inciso segundo, los recursos de reconsideración administrativa y de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

La **indicación N° 87**, del Honorable Senador señor Novoa, plantea suprimir el referido inciso segundo.

El autor de las indicación explicó que lo relativo a procedimientos y recursos está regulado en otros preceptos del proyecto, lo que hace innecesaria esta disposición.

La Comisión aprobó la indicación en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis.

Sin embargo, conociendo más tarde un conjunto de redacciones alternativas propuestas por el Ejecutivo para los artículos de este Título, la Comisión resolvió suprimir la totalidad del artículo 97, acogiendo la explicación de los funcionarios del Departamento de Propiedad

⁶ Es reiteración de lo estipulado en el Artículo 24, número 4, de ADPIC.

Industrial, quienes señalaron que si la solicitud no cumple los requisitos se rechaza administrativamente.

Así lo acordaron los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 98 preceptúa que, tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá un informe favorable del Ministerio de Agricultura y fija un plazo de 30 días para emitirlo, vencido el cual sin que haya sido evacuado, se entenderá favorable a la solicitud.

El artículo 99 especifica los elementos que contendrá la resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen.

El artículo 100 estipula que el registro tendrá una duración indefinida y podrá ser modificado si cambian las circunstancias señaladas en el artículo 96.

El artículo 101 reconoce el derecho de cualquier interesado para requerir la declaración de nulidad de un registro en el que se haya infringido alguna de las prohibiciones del artículo 94.

El artículo 102 hace aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en forma supletoria, las normas de los Títulos I y II sobre marcas comerciales, así como los reglamentos respectivos, en lo referente a examen, publicación, registro y nulidad.

El artículo 103 precisa que sólo los productores, fabricantes o artesanos que se desempeñen en una zona geográfica delimitada, incluso aquellos que no la solicitaron, podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen registrada y la expresión “Indicación Geográfica” o “Denominación de Origen”, según corresponda.

El artículo 104 otorga competencia a los tribunales ordinarios para conocer los juicios sobre este tipo de propiedad industrial.

El artículo 105 tipifica las infracciones contra las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las que sanciona con multas, al igual que el resto de los preceptos penales de la iniciativa de ley en informe.

El Honorable Senador señor Novoa formuló las **indicaciones N°s 88 a 91**, para intercalar la palabra “maliciosamente” en los diversos tipos que describen los literales del artículo 105.

En vista del acuerdo general sobre los artículos que consagran tipos penales, fueron retiradas.

Tomando pie en el debate habido en la Comisión, el Ejecutivo sometió a la consideración de la misma una serie de redacciones alternativas para los artículos de este Título, las que fueron admitidas a debate en forma unánime y votadas como en cada caso se dirá. A raíz de los acuerdos adoptados respecto del numeral 74) precedente, los artículos 91 a 96 de este Título cambiaron de numeración.

Respecto del artículo 91, que pasó a ser 92, se concordó una nueva redacción que, con la finalidad de hacer más nítida la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen, sólo se aparta del texto aprobado en general en la oración final de la letra b), en cuanto estipula, como requisito para obtener una denominación de origen, que la extracción de las materias primas, la producción, la transformación o la elaboración del producto se realicen dentro de una zona geográfica delimitada, y que concurren, además de la procedencia geográfica, otros factores naturales o humanos que incidan en la caracterización del producto.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

La nueva redacción propuesta para el artículo 92, que pasó a ser 93, salva un error de hecho en la denominación del “Vino Asoleado” y reformula el inciso segundo del precepto, para su mejor entendimiento y para agregar que el reglamento de uso de la indicación o denominación podrá complementar los requisitos que deben cumplir los interesados en utilizarlas.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

En el caso del artículo 93, que se refiere a quienes pueden solicitar esta forma de propiedad, se trata solamente de una adecuación de la redacción. Este artículo pasó a ser 94.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

El texto propuesto para reemplazar el artículo 94, que pasó a ser 95, sobre los signos o expresiones que no pueden protegerse como indicación geográfica o denominación de origen, se diferencia del que fue aprobado en general, en los literales d) y e); además, agrega una letra f), nueva.

En cuanto a la letra d), se exceptúan del impedimento las indicaciones y denominaciones reconocidas como tales en tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo que se refiere a la letra e), se incorpora una disposición que permite la existencia de indicaciones y denominaciones homónimas, en el caso de los vinos, siempre que se incorporen a las mismas elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión. La nueva letra f), por último, incluye entre las prohibiciones para registrar, la que afecta a signos o expresiones iguales o similares a una marca comercial protegida en Chile, en relación con el objeto amparado.

La Comisión aprobó por unanimidad la primera parte del precepto, hasta la letra d) inclusive, con los votos de los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

Puesta en votación la letra e), se pronunciaron a favor de la misma los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis y se abstuvo el Honorable Senador señor Lavandero. Como la abstención incidía, por cuanto el artículo 121 del Reglamento del Senado exige la unanimidad para incorporar indicaciones no incluidas en el Boletín respectivo, se repitió la votación, arrojando igual resultado. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento del Senado, se sumó la abstención a los votos favorables. De esta forma, la letra e) del artículo 94 fue aprobada en forma unánime.

En el caso de la letra f), se produjo similar situación, pero con resultado inverso: en la primera votación recibió dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis, y la abstención del Honorable Senador señor Lavandero. Se repitió con igual consecuencia, por lo que en virtud del citado artículo 178 del Reglamento del Senado, esta letra resultó rechazada por unanimidad.

La nueva redacción propuesta para el artículo 95, que pasa a ser 96, sobre indicaciones y denominaciones extranjeras protegidas en sus respectivos países, aclara y reordena sus disposiciones. Así, el primer inciso admite su registro en Chile, siempre que y mientras estén protegidas y en uso en el país de origen. El inciso segundo exceptúa de la protección a las que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios; para que la excepción tenga lugar, las indicaciones o denominaciones deben haber sido usadas en Chile para identificar tales bienes y servicios, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o bien durante al menos diez años antes de esa fecha, en este caso sin otro requisito que el tiempo de uso; la norma contiene aún una contra excepción: serán registrables en Chile si un tratado internacional ratificado por nuestro país así lo dispone.

Lo aprobaron unánimemente los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

Como se dijo anteriormente, a propuesta del Ejecutivo, se acordó eliminar el artículo 97.

Se aprobó una norma sustitutiva del artículo 98, la cual puntualiza que el informe del Ministerio de Agricultura, que se requiere para el registro de indicaciones y denominaciones relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, versará sobre el cumplimiento de las exigencias del artículo 97 que ha aprobado la Comisión, y extiende a ciento veinte días el plazo de treinta de que dispone dicho Ministerio para pronunciarse. Además, incorpora una disposición en virtud de la cual el referido Ministerio también deberá informar sobre las solicitudes de registro de indicaciones y denominaciones extranjeras.

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

En el artículo 100 se reemplazó la referencia al artículo "96" por una al artículo "97", lo que es consecuencia de los acuerdos adoptados respecto de este Título y el anterior.

Lo que fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 101 fue redactado de manera más clara y se amplió la causal de nulidad de un registro a la infracción de cualquiera de las prohibiciones establecidas en la ley N° 19.039; inicialmente se mencionaban sólo las del artículo 94, que pasó a ser 95.

Aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

La nueva redacción del artículo 103 refunde en uno sólo los tres incisos que lo componían.

Se aprobó unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 104 señala el tribunal competente y el procedimiento en las controversias sobre uso de indicaciones y denominaciones. La norma que lo reemplaza sustituye el procedimiento sumario por las normas del Título X de la propia Ley de Propiedad Industrial, relativo a la observancia de los derechos que ella reconoce.

Se añade un nuevo inciso segundo, que contempla disposiciones específicas para vinos y bebidas espirituosas, tales

como indicaciones o denominaciones traducidas o asociadas a términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, u otras análogas, aún si se indica el verdadero origen del producto, casos en los cuales procederán igualmente las acciones civiles.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que esta norma de protección adicional da cumplimiento a obligaciones que impone el ADPIC, en materia de vinos y licores.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

Por último, el artículo 105, que integra el conjunto de los preceptos que imponen sanciones por los delitos contra la propiedad industrial, también fue objeto de una reformulación, sobre la base del análisis que realizó la Comisión y de una propuesta de redacción que planteó el Ejecutivo.

La norma aprobada contiene tres literales que tipifican las figuras infraccionales que se sancionan con multas, que pueden ir de 25 a 1.000 unidades de fomento. Como en los casos restantes, se regula de la misma manera la condena en costas, la responsabilidad civil, el comiso y el destino de los bienes decomisados y la elevación de la pena en caso de reincidencia.

Las conductas típicas consisten en la designación maliciosa de un producto con una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo (letra a); el uso con fines comerciales de indicaciones o denominaciones no registradas, caducadas o anuladas y la simulación de las mismas (letra b), y el uso, también con fines comerciales, de envases o embalajes identificados con indicaciones o denominaciones registradas, sin derecho a usarlas (letra c); en este último caso, se excluye el uso para envasar productos diferentes y no relacionados con los protegidos.

El nuevo texto fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis, y la corrección formal de la letra a), en una sesión ulterior, lo fue por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

Número 76)

Este numeral agrega a la ley N° 19.039 un nuevo Título X, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial, compuesto por los artículos 106 al 131. Cabe señalar, en primer término que, como consecuencia de los acuerdos anteriores, la numeración del

articulado ha variado, de manera que integrarán el nuevo Título los artículos 106 en adelante.

La **indicación N° 92**, del Honorable Senador señor Ominami, propone suprimir el número 76).

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que este Título es de importancia capital para la eficacia de la ley, por cuanto es el corolario indispensable de su despenalización, en el sentido de sustituir las sanciones privativas de libertad por penas pecuniarias, y porque agiliza los procedimientos en sede civil que permitirán dar auténtico vigor a sus disposiciones.

La Comisión rechazó la indicación, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis.

El artículo 106, contenido en el numeral 76), permite al titular de un derecho de propiedad industrial o de información no divulgada lesionados demandar civilmente la cesación de los actos violatorios, la indemnización de perjuicios, la adopción de medidas que eviten que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso y la publicación de la sentencia a costa del condenado, cuando el fallo así lo disponga expresamente. Además, dispondrá de acción civil para impedir la amenaza de daño contra los derechos consagrados en la ley N° 19.039.

El precepto fue objeto de las indicaciones N°s 93 a 103.

Las signadas con el **N° 93**, del Honorable Senador señor Ominami, y con el **N° 94**, del Honorable Senador señor Ríos, reemplazan el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 106.- Las acciones por los delitos tipificados en esta ley se iniciarán en contra de quienes lesionen los derechos consagrados en ella, como también las acciones civiles que deriven de la acción penal por los perjuicios ocasionados.”.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que el Título X, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial, tiene un carácter netamente civil: establece acciones y derechos de ese tipo, que aspiran a ser dinámicos y eficaces y que se ejercen ante los jueces de letras en lo civil.

La Comisión rechazó ambas indicaciones, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

La **indicación N° 95**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el encabezamiento del inciso segundo, a continuación de las palabras “cuyo derecho”, los términos “de propiedad”.

Las **indicaciones N° 96**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 97**, del Honorable Senador señor Ríos, sustituyen la letra b) del artículo 106, por la siguiente:

“b) La indemnización de los daños y perjuicios causados.”.

Con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, la Comisión las aprobó, las dos últimas con modificaciones menores, entendiendo que ellas aportan mayor claridad al texto.

Las **indicaciones N° 98**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 99**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen la letra c) del artículo 106, que permite al afectado demandar la adopción de medidas que eviten que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso.

Las **indicaciones N° 100**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 101**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen la letra d) del artículo 106, sobre publicación de la sentencia a costa del condenado.

La Comisión fue partidaria de mantener lo sustancial de las normas que estas indicaciones proponen eliminar, en la forma que se expresará más adelante.

En consecuencia, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, las rechazó.

Las **indicaciones N° 102**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 103**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen el inciso final del artículo 106, que otorga la facultad de demandar civilmente con la finalidad de impedir el daño contingente o la amenaza de daño contra los derechos consagrados en la ley N° 19.039.

Fueron aprobadas, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

Al igual que en otros casos, la Comisión optó por una revisión completa del artículo 106, basada en las ideas y criterios

tenidos en vista en el debate, en las indicaciones aprobadas y en una redacción alternativa propuesta por el Ejecutivo, que las recoge

De esta forma, el precepto que se propone al final de este informe como artículo 106 elimina aspectos redundantes del texto original, omite la referencia que se hacía a la información no divulgada, que es tratada en otro Título, y elimina la oración relativa a la incautación y el comiso, porque resultan impropias en un contexto civil del tratamiento de los derechos de propiedad industrial, como es el que consagra el proyecto.

La sustitución fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 107 reitera disposiciones del Código Orgánico de Tribunales

Fue objeto de las **indicaciones N° 104**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 105**, del Honorable Senador señor Ríos, para suprimir la frase final del inciso primero “a elección del demandante”, que permite a éste optar entre varios tribunales competentes, cuando la infracción o amenaza de infracción se hubiera cometido en diversos lugares.

Votaron por rechazarlas los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

Más adelante, el Ejecutivo propuso eliminar todo este artículo, por redundante.

La Comisión en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa, suprimió el artículo 107.

El artículo 108 dispone que las acciones civiles del artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y no obstarán al ejercicio de la acción penal que proceda.

La **indicación N° 106**, del Honorable Senador señor Ríos, propone sustituir la palabra “sumario” por “ordinario”.

El Honorable Senador señor Gazmuri se manifestó partidario de acogerla, por considerar que un juicio de lato conocimiento es el adecuado para resolver estas materias, que ofrecen tanta complejidad.

Se rechazó por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y uno a favor, del Honorable Senador señor Gazmuri.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, unánimemente, resolvió efectuar adecuaciones de forma en este precepto, tal como consta en el texto que se incluye más adelante en este informe

Acordado por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 109, también de carácter procesal, fue eliminado por ser reiterativo, ya que las disposiciones que contiene son iguales a las consagradas en los Códigos pertinentes.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 110 contiene normas para hacer la evaluación de los perjuicios causados por el infractor, incluyendo el lucro cesante.

Los Honorables Senadores señores Ominami y Ríos formularon las **indicaciones N^{os} 107 y 108**, para suprimirlo. Por su parte, el Honorable Senador señor Novoa planteó la **indicación N^o 109**, que suprime, en el inciso primero, la frase “efectivamente causados y acreditados” que sigue a la expresión “daños y perjuicios”.

La Comisión, en definitiva, se inclinó por compartir el criterio planteado por los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial, quienes señalaron que es preferible dejar entregada la indemnización de perjuicios a las reglas generales y no innovar para el caso de los derechos de propiedad industrial.

De este modo, las indicaciones N^{os} 107 y 108 fueron aprobadas por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa y, con la misma votación, se suprimió el artículo 110.

La indicación N^o 109 fue retirada por su autor.

El artículo 111 enuncia tres reglas para la evaluación del lucro cesante, entre las cuales el demandante podrá elegir: a) cuantía de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho mediante su uso o explotación, de no haber mediado la infracción; b) beneficios obtenidos por el infractor a raíz de la infracción, y c) precio que habría debido pagar el infractor al titular, por una licencia.

Las **indicaciones N^o 110**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N^o 111**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimirlo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que este precepto se ajusta a una norma similar de ADPIC.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró ser contrario al establecimiento de normas especiales, diferentes de las reglas generales que informan la legislación chilena, para las materias reguladas en la ley N° 19.039.

La mayoría de la Comisión expresó que el precepto debería regular la indemnización de todo perjuicio, y no únicamente la del lucro cesante, y que no debería excluirse la posibilidad de optar por las reglas especiales sobre evaluación que en el artículo se plantean, o por probar todo el perjuicio y su extensión, conforme a las reglas generales. En tal virtud, aprovechando el plazo especial abierto por el Senado en sesión de 21 de enero de 2004, presentaron una indicación sustitutiva, concebida en los siguientes términos:

“Artículo 111.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo a una de las siguientes reglas:

- a) Las utilidades que el titular hubiere dejado de percibir como consecuencia de la infracción,
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- 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.”.

Justificaron su proposición señalando que ella facilita la prueba de los daños en este tipo de juicios, la que de otra manera resulta sumamente difícil e incierta. La solución planteada, que es la fijación de criterios de evaluación, está a medio camino entre el rígido sistema de producción y valoración de la prueba, que contiene el Código de Procedimiento Civil, y el de infracciones tasadas, que prevalece en otros ordenamientos jurídicos.

Por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra uno, del Honorable Senador señor Gazmuri, se aprobó el artículo recién transcrito, al que corresponde el número 108, y se rechazaron las indicaciones N^{os} 110 y 111.

El artículo 112, contenido en el numeral 76), fija en cinco años el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria.

La **indicación N° 112**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimirlo. Explicó el señor Senador que con ella procura dejar esta materia entregada a la regla general del artículo 2332 del Código Civil, que impone un término de cuatro años para la prescripción de las acciones indemnizatorias provenientes de delitos y cuasidelitos civiles.

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

El artículo 113 exime de responsabilidad civil a quienes comercialicen productos que infrinjan alguno de los derechos de propiedad industrial, sin tener conocimiento de que están quebrantándolo.

Si bien no fue objeto de indicaciones, a sugerencia del Ejecutivo, la Comisión revisó su redacción y lo reformuló en términos más simples y claros, que figuran en el proyecto que se propone al final como artículo 109.

Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

El artículo 114 faculta al juez para ordenar al infractor de un derecho de propiedad industrial, que informe sobre la identidad de los productores de bienes o procedimientos que han violado un derecho registrado y sobre los circuitos de distribución de los mismos.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresó dudas sobre la real eficacia de la norma, porque la información será de poca utilidad una vez concluido el juicio y se referirá muy probablemente a personas que no figuraron en él como partes.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial informaron que este precepto innova en nuestra legislación, en la que incorpora una medida consagrada por ADPIC, que resulta plenamente justificada, porque hay muchos países en que la protección de los derechos de propiedad industrial se da únicamente a través de medios civiles, no penales.

El Honorable Senador señor García advirtió que en el corto o mediano plazo será necesario revisar la aplicación que los tribunales hayan hecho de este artículo, y de juzgar cuál ha sido su eficacia; eventualmente se hará necesario perfeccionarlo, a la luz que haya arrojado la práctica.

A instancias del Ejecutivo, y de manera unánime, la Comisión intercaló una frase que puntualiza que el juez deberá impartir esa orden en la sentencia, puesto que si no hay condena no hay infractor. Este artículo pasó a ser 110.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 115 prescribe que en estos procesos el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y oirá al Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia.

Las **indicaciones N° 113**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 114**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 115.- En estos procesos el juez apreciará el valor probatorio de cada una de las pruebas entregadas por las partes, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, y siempre deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.”.

Varios señores Senadores hicieron presente que no les parecía recomendable apartarse de las reglas generales del derecho chileno, a menos que ello obedezca a la necesidad de ajustarse a compromisos internacionales contraídos por nuestro país. Además, el Honorable Senador señor Gazmuri declaró que, si se trata de innovar en este aspecto de la tasación de las pruebas, las enmiendas se debieran introducir en el Código de Procedimiento Civil.

El asesor del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo, manifestó que la tendencia moderna en todos los nuevos procesos instituidos en la legislación, incluida la chilena, es hacer aplicables las reglas de la sana crítica.

Se tuvo igualmente presente que la Reforma Procesal Penal ha fijado una nueva regla, de carácter general, para la apreciación de la prueba en ese ámbito del derecho. Ella está contenida en el artículo 297 del Código respectivo⁷, el cual preceptúa que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Como corolario de lo anterior, la Comisión decidió volver sobre el artículo 16 de la ley N° 19.039, para hacer allí una modificación que lo adecúe a los últimos cambios orgánicos y

⁷ Ley N° 19.696.

procedimentales. De ello se ha dejado constancia en la parte pertinente de este informe, al tratar el numeral 16) del artículo único del proyecto.

En lo atinente al artículo 115, sobre la base de una indicación de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis presentada dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, se resolvió, por mayoría, conservar la primera parte, que estipula que en los procesos civiles por infracciones a los derechos de propiedad industrial el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica, lo que guarda armonía con la solución adoptada respecto del artículo 16 ya citado, y se eliminó la obligación de oír al Departamento de Propiedad Industrial antes de la sentencia. Le corresponde el número 111 en el proyecto que se propone al final.

Acordado por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra dos, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Las indicaciones N^{os} 113 y 114 fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

El artículo 116 preceptúa que las acciones civiles contempladas en el Título X prescribirán en el término de cinco años, contado desde que se cometió la infracción por última vez.

Acogiendo una petición del Ejecutivo, la Comisión resolvió por unanimidad suprimirlo, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 117 abre el Párrafo 2º del Título X, que se refiere a las medidas precautorias, y dispone que ellas procederán en todos los asuntos relacionados con hechos ilícitos que afecten derechos de propiedad industrial y en casos de infracción o amenaza de infracción a los mismos derechos. El inciso segundo enuncia, sin carácter taxativo, infracciones o amenazas a los derechos de propiedad industrial que harán procedente la adopción de precautorias.

Las **indicaciones N^o 115**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N^o 116**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir, en el inciso primero, la frase “la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos”.

Vista la redacción que en definitiva se dio a este artículo, **resultaron aprobadas, subsumidas** en el texto del nuevo artículo 112 del proyecto que figura al final.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 118 especifica algunas de las medidas precautorias que podrá decretar el tribunal, sin excluir otras que permitan las leyes.

El Ejecutivo propuso el reemplazo de los artículos 117 y 118, por uno que pasará a ser artículo 112, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo.....- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial o cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y
- e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”.

Como puede apreciarse, se omite describir por vía de ejemplo situaciones que pueden dar lugar a estas medidas, pues para ello basta con el enunciado general con que se inicia el artículo.

En lugar de la causal amenaza inminente de infracción, que las indicaciones arriba mencionadas proponían eliminar, la fórmula planteada como alternativa por el Ejecutivo señala la existencia de motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción.

El asesor jurídico del Ministerio de Justicia advirtió que para el caso de amenaza a un derecho garantizado por la Constitución, y los de la propiedad industrial lo están, existe el recurso de protección.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que la frase que permite justificar una solicitud de precautorias en la creencia fundada de que se está cometiendo una infracción es innecesaria, pues es función del juez analizar si la amenaza al derecho es suficiente para concederlas.

Se dejó **constancia** de que esta norma es complementaria de las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, que conservan plena vigencia.

La Comisión, en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, aprobó la nueva redacción propuesta para este artículo, salvo las últimas oraciones de su primer inciso, “o cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción”.

Los artículos 119 a 127 repiten normas similares del Código de Procedimiento Civil sobre medidas precautorias, por lo que el Ejecutivo propuso suprimirlos.

La Comisión así lo acordó, en forma unánime, con la votación de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 117**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimir, en la primera oración del artículo 120, la oración “podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite.”, y escribir con minúscula la palabra “Si” que la sigue.

Fue retirada.

La **N° 118**, del Honorable Senador señor Ominami, y la **N° 119**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir la última oración del mismo artículo 120.

La **N° 120**, del Honorable Senador señor Ominami, y la **N° 121**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir el inciso segundo del artículo 121.

La **N° 122**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimir el artículo 122.

Todas ellas fueron aprobadas, subsumidas en el acuerdo antes consignado, que eliminó los artículos en que ellas incidían, con el voto de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación N° 123**, del Honorable Senador señor Novoa, propone reemplazar, en el inciso primero del artículo 123, la expresión “diez días” por “tres días”, y suprimir su inciso segundo.

Fue retirada.

El artículo 128 conforma el Párrafo 3° del Título VIII, y hace aplicables en los procedimientos de dicho Título las medidas prejudiciales de que trata el Título IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

A instancias del Ejecutivo, la Comisión, entendiendo que por aplicación del artículo 3° del Código mencionado las medidas prejudiciales son procedentes sin necesidad de repetirlo en este cuerpo legal, reemplazó el artículo 128 por una norma que estipula que podrán solicitarse como prejudiciales tanto las medidas precautorias de la Ley de Propiedad Industrial, como las de los Títulos IV y V del Libro Segundo de aquel Código. Este artículo pasa a ser 113.

Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

A continuación, la Comisión decidió suprimir el Párrafo 4° del Título X, con disposiciones comunes, por innecesario. Lo integran los artículos 129 a 131. El primero, permite solicitar se guarden en reserva partes de los expedientes; el segundo, hace aplicables las normas del Título X, en lo que resulte compatible, a las infracciones a los derechos de propiedad intelectual consagrados en la ley N° 17.336, y a los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, regidos por la ley N° 19.342, y el tercero hace aplicables supletoriamente, en lo no previsto en el Título X en comento, las disposiciones pertinentes de los Códigos de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Artículo 1° transitorio

Regula la aplicación en el tiempo de las enmiendas que introduce a la ley N° 19.039 el presente proyecto de ley, en lo relativo a la competencia de segunda instancia, como consecuencia de la creación del Tribunal de Propiedad Industrial, y dispone que los recursos de apelación pendientes pasarán al conocimiento y resolución de éste, lo que es coherente con el principio de que las normas de carácter procesal rigen “in actum”.

Prescribe también que los preceptos sobre integración del Tribunal, funcionamiento y remuneración de sus integrantes regirán una vez nombrados los ministros alternos por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que deberá tener lugar, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la publicación de la ley.

Como consecuencia del nuevo texto de los artículos que crean y organizan el Tribunal de Propiedad Industrial, contenidos en el numeral 20) del artículo único permanente, se hizo necesario adecuar el artículo 1º transitorio. De este modo, el nuevo inciso segundo del mismo dispone que el Presidente de la República nombrará a los miembros del Tribunal en el lapso que medie entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. Cabe recordar que el artículo 9º transitorio, que pasa a ser 7º, difiere la entrada en vigor del cuerpo legal en informe hasta que se dicte el reglamento, evento que debe cumplirse, conforme a otro de los artículos transitorios, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la ley.

El inciso tercero, nuevo, que se incorpora a este precepto, dispone que al entrar en vigencia la ley, y por su solo ministerio, los miembros del actual Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Las enmiendas a este artículo transitorio fueron acordadas por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Artículo 2º transitorio

También regla los efectos de la ley en el tiempo, y preceptúa que las solicitudes de registro de marcas, patentes y modelos de utilidad y diseños industriales, presentadas antes de la entrada en vigencia de las modificaciones que efectúa este proyecto, continuarán tramitándose conforme a las normas vigentes al momento de ser presentadas, y que las patentes precaucionales que se hallen en el mismo caso se deberán ceñir a la normativa en vigor al momento de la solicitud, tanto en lo relativo a la tramitación como en cuanto a su otorgamiento.

La Comisión acordó insertar una frase inicial, que deja a salvo lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1º transitorio, en el sentido de que las apelaciones serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 3º transitorio

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

Hay **indicación N° 124**, del Honorable Senador señor Novoa, para agregarle el siguiente inciso:

“Cuando a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional cambie de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aún cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.”.

Esta indicación resuelve el problema originado por la Clasificación de Niza, que abrió algunas clases en varias clases nuevas o subclases. En virtud de la adición propuesta, al momento de renovar una marca registrada, la protección será comprensiva de las nuevas clases en que ella se haya dividido.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 4º transitorio

Regula la vigencia en el tiempo de los derechos por las actuaciones ante el Departamento de Propiedad Industrial. Su inciso cuarto y final se refiere a los derechos que gravarían la oposición a solicitudes de patentes de invención, conforme al inciso quinto del artículo 18 de la ley N° 19.039, que el presente proyecto de ley proponía reemplazar.

Como ese derecho no resultó aprobado, la Comisión suprimió este último inciso, por acuerdo unánime adoptado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 5º transitorio

Fija la fecha inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de caducidad de marca por falta de uso.

La **indicación N° 125**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimirlo.

Habiéndose acordado eliminar la causal de caducidad por falta de uso, la Comisión **aprobó esta indicación** en forma unánime.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 7° transitorio

Hace extensiva la remisión del artículo 131 al Código de Procedimiento Penal, mientras éste mantenga su vigencia, o sea, mientras no esté en aplicación en todo el territorio nacional la Reforma Procesal Penal.

Como consecuencia de haberse suprimido por innecesario el aludido artículo 131, que hacía mención de los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal, la Comisión resolvió eliminar este artículo transitorio.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 11 transitorio

Se refiere al financiamiento del gasto generado por el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial.

La Comisión corrigió formalmente la referencia interna que contiene este artículo, en consonancia con los acuerdos sobre el aludido Tribunal, plasmados en el nuevo numeral 20) del artículo único permanente.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Economía tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

Número 4)

En el inciso segundo, nuevo, propuesto para el artículo 2º, reemplazar la frase final “sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante”, por “sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”.

(Indicación N° 1, unanimidad 3x0).

Consultar, como número 5), el siguiente, nuevo:

“5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 5)

- Pasa a ser número 6), sin otra enmienda.

Número 6)

- Pasa a ser número 7).

- En el artículo 4º que propone, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Sustituir la oración final del artículo 4º propuesto, por la siguiente: “En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.”.

(Indicación Nº 2, unanimidad 3x0).

Número 7)

- Pasa a ser número 8).

- Intercalar, en el inciso primero del artículo 5º propuesto, a continuación del vocablo “formular”, las palabras “ante el Departamento”.

(Indicación Nº 3, unanimidad 3x0).

- Intercalar, en el inciso segundo del referido artículo 5º, después de los términos “patentes de invención,” la frase “modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales,”.

(Indicación Nº 4, unanimidad 3x0).

Número 8)

- Pasa a ser número 9).

- En el artículo 6º que propone, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”, y reemplazar el vocablo “objeto”, por “objetivo”.

Número 9)

- Pasa a ser número 10), con las siguientes enmiendas:

- En el primer inciso del artículo 7º que propone, escribir una coma (,) a continuación de la expresión “60 días”, la primera vez

que allí aparece, y suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- En el inciso segundo del mismo artículo, reemplazar el vocablo “contado”, que sigue a la expresión “60 días,”, por “contados”, y añadir una coma (,) a continuación de la palabra “interesado”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 10)

- Pasa a ser Número 11), con la siguiente modificación:

- En el artículo 8º que propone, insertar sendas comas (,), antes y después de la frase “dentro de los 60 días siguientes”, y suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 11)

- Pasa a ser número 12).

- Reemplazar el artículo 10 que propone, por el siguiente:

"Artículo 10.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

(Indicación Nº 6, unanimidad 3x0).

Número 12)

- Pasa a ser número 13).

- Reemplazar, en el artículo 9º que propone, la forma verbal “hubieren”, por “hubieran”, e insertar una coma (,) a continuación del término “controvertidos”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 13)

- Pasa a ser número 14).
- Suprimir su inciso segundo.

(Indicación N° 7, unanimidad 4x0).

Número 14)

- Suprimirlo.

(Indicación N° 8, unanimidad 4x0).

Número 15)

- Sustituir, en el inciso primero del artículo 14 que propone, las palabras “por escritura pública”, por la frase “, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario”.

- Reemplazar, en el inciso segundo del referido artículo 14, la oración inicial hasta el punto seguido (.), por la siguiente:

“Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0, e indicación N° 9, unanimidad 4x0).

Número 16)

- Reemplazarlo por el que se indica enseguida:

“16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0)

Número 17)

- Sustituir el artículo 17 que propone, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

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

(Artículo 121 del Reglamento e indicación N° 11, unanimidad 5x0).

Número 18)

- En el artículo 17 bis A que propone, intercalar la preposición "en", antes de las palabras "segunda instancia".

- En el primer inciso del artículo 17 bis B que propone, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Reemplazar, en el inciso segundo del mismo artículo, las palabras "se entenderá concedido" por los vocablos "se concederá".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Agregar los incisos siguientes, nuevos:

"En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

(Artículo 121 del Reglamento e indicación N° 12, unanimidad 5x0).

Número 20)

- Sustituirlo por el siguiente:

“20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias

mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de impugnancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de impugnancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la impugnancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

a) Término del período legal de su designación;

- b) Renuncia voluntaria;
- c) Por haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del

Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.”.
(Indicación nueva, unanimidad 5x0).

Número 22)

-En el inciso primero del artículo 18 que propone, insertar la preposición “de”, antes de la expresión “modelos de utilidad”, la primera vez que allí aparece, y sustituir la preposición “para”, escrita antes de la frase “cada cinco años de concesión”, por la preposición “por”. Además, insertar comas (,) luego de las expresiones “primeros diez años”, “patentes de invención”, la segunda vez que figura, y “primeros cinco años”.

- En el inciso segundo del mismo artículo 18, reemplazar la forma verbal “fuere”, por “fuera”.

- En el inciso tercero, insertar una coma (,) luego de la expresión “mes o fracción de mes”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 23)

- En el inciso primero del artículo 18 bis A que propone, insertar comas (,) antes y después de la frase “que carezcan de medios económicos”.

En el inciso segundo, agregar una coma (,) luego del vocablo “beneficio”, reemplazar la forma verbal “hubiere”, por “hubiera, e intercalar la palabra “que”, entre los términos “quienquiera” y “sea”.

- En el inciso tercero, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”, e insertar una coma (,) a continuación de la palabra “Igualmente”, la segunda vez que ésta aparece.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Agregar al mismo artículo el siguiente inciso final, nuevo:

“En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.”.

(Indicación Nº 20, unanimidad 3x0).

- Sustituir el artículo 18 bis C propuesto en este número, por el siguiente:

“Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.”.

(Indicación Nº 23, mayoría 3x1).

Número 24)

- En el inciso primero del artículo 19 que propone, reemplazar la frase “por medio de uso”, por “por medio del uso”.

- En el inciso segundo, sustituir la forma verbal “vaya”, por “vayan”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 25)

- Reemplazar, en la primera oración del artículo 19 bis A que propone, la frase “La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán”, por “La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán”.

(Indicación N° 25, mayoría 3x2).

- En el mismo artículo, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “el Departamento”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- En el artículo 19 bis B que propone este número, intercalar la palabra “se”, antes del término “adscriben”.

- En el artículo 19 bis C, insertar la proposición “de”, a continuación del vocablo “constancia”.

- Suprimir, en el artículo 19 bis E propuesto, la oración final “y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro”, así como la coma (,) que la precede.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 26)

- En el artículo 20 propuesto:

- Sustituir la expresión “y/o”, todas las veces que aparece, por la conjunción “o”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Reemplazar la letra b), por la siguiente:

“b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.”.

(Indicación N° 28, unanimidad 4x0).

- En la letra c), reemplazar las palabras “hubiere” y “hubieren”, por “hubiera” y “hubieran”, respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Sustituir, en la letra e), las palabras iniciales “Las expresiones empleadas”, por “Las expresiones o signos empleados”.

(Indicación N° 29, unanimidad 4x0).

- Intercalar, en la última oración del párrafo segundo de la letra g), a continuación de las palabras “del derecho del titular”, la frase “de la marca registrada en el”, y reemplazar las formas verbales “hiciera” y “hubiera”, por “hiciera” y “hubiera”, respectivamente.

(Indicación N° 30 y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- En el párrafo tercero de la letra g), intercalar la proposición “de”, antes de la frase “que estos últimos guarden”.

- En el párrafo segundo de la letra h), reemplazar las formas verbales “hiciera” y “hubiera”, por “hiciera” y “hubiera”, respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Agregar a la letra h) el siguiente párrafo final, nuevo:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.”.

(Indicación N° 31, mayoría 3x2).

- Reemplazar la letra j) por la siguiente:

“j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.”.

(Indicación N° 33, unanimidad 4x0).

- Sustituir, en la letra k), la conjunción “y” que sucede a la palabra “moral”, por la conjunción “o”.

(Indicación N° 34, unanimidad 3x0).

Número 27)

- En el artículo 20 bis que propone, insertar la preposición “de”, entre los términos “caso” y “que”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 28)

- En el artículo 22 que propone, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”, las cinco veces que allí aparece. Además, reemplazar la forma verbal “iniciaren”, que figura en el inciso tercero, por “iniciarán”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 30)

- En el artículo 23 bis B que propone, suprimir la coma (,) que sigue a la palabra “industriales”, y reemplazar la forma verbal “estuviere”, por “estuviera”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Suprimir los artículos 23 bis C y 23 bis D propuestos en este numeral.

(Indicaciones N^{os} 36 y 37, mayoría 3x2).

Número 31)

- Suprimir, en el inciso segundo del artículo 27 propuesto en este numeral, la oración final “La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 32)

- Suprimirlo.

(Indicación N^o 42, mayoría 3x2).

Número 33)

- Pasa a ser número 32).

- Reemplazar el artículo 28 que propone, por el siguiente:

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- b) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso 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.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 34)

- Pasa a ser número 33).

- Sustituir el artículo 29 que propone, por el siguiente:

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 35)

- Pasa a ser número 34).

- En el artículo 30 que propone, sustituir las formas verbales “estuviere”, “inscribiere” y “continúen”, por “estuviera”, “inscribiera” y “continúen”, respectivamente, y añadir una coma (,) después de la palabra “transcurrido”, en el primer inciso.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 36)

- Pasa a ser número 35), sin otra enmienda.

Número 37)

- Pasa a ser número 36).
- Reemplazar el artículo 31 bis que propone, por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se den las circunstancias siguientes:

- a) que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, y
- b) que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, 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, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”.

(Indicaciones N^{os} 44 a 47, unanimidad 3x0).

Número 38)

- Pasa a ser número 37).
 - Suprimir la segunda parte del inciso primero del artículo 32 que propone, desde “Sin perjuicio”, hasta el punto final (.).
 - Eliminar el inciso segundo.
- (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).**

Número 39)

- Pasa a ser número 38), sin otra enmienda.

Número 40)

- Pasa a ser número 39).
- En el artículo 37 que propone:
- Sustituir la letra b), por la siguiente:

“b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. 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.”.

- Intercalar en la letra c), después de la palabra “comerciales” los vocablos “de negocios o”, precedidos de una coma (,).
(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0).

- Reemplazar la letra e), por la siguiente:

“e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.”.
(Indicaciones N°s 49, 50 y 51, mayoría 3x2).

- Sustituir la letra f), por la siguiente:

“f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.”.
(Indicación nueva, mayoría 3x2).

Número 41)

- Pasa a ser número 40).
- Intercalar, en el artículo 38 que propone, el artículo “las”, antes de la expresión “buenas costumbres”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Números 42) y 43)

- Pasan a ser números 41) y 42, respectivamente, sin otra modificación.

Número 44)

- Pasa a ser número 43).
- En el artículo 42 que contiene, reemplazar la expresión inicial “No será considerada”, por “No serán consideradas”, y agregar una coma (,) luego de la palabra “solicitud”. Además, intercalar la preposición “de”, antes de los dos puntos (:) del encabezamiento y suprimir la misma preposición en cada uno de los literales siguientes, iniciando con mayúscula los artículos “las” y “los” que figuran a continuación.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 45)

- Pasa a ser número 44).
- En el artículo 43 que propone, sustituir la forma verbal “procediere”, por “procediera”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 46)

- Pasa a ser número 45).

- Suprimir el inciso cuarto del artículo 43 bis que propone.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 47)

- Pasa ser número 46).
- Sustituir el artículo 45 que contiene, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

(Indicaciones N^{os} 52 y 53, unanimidad 4x0).

Número 48)

- Pasa a ser número 47).
- Reemplazar el artículo 49 que propone, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 49)

- Suprimirlo. **(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).**

Número 50)

- Pasa a ser número 48).

- Sustituir el inciso segundo del artículo 50 que contiene, por el siguiente:

"La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 51)

- Pasa a ser número 49).

- Intercalar, en el número 1) del artículo 51 que propone, entre las palabras "patente" y "haya" la frase entre comas (,) "o un tercero con derecho a explotarla", y entre el artículo "la" y el vocablo "competencia", el término "libre".

- En el mismo número 1), sustituir la frase “de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973”, por “del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

- En el número 2), insertar comas (,) a continuación de las palabras “comercial” y “urgencia”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 52)

- Pasa a ser número 50).

- En el artículo 51 bis A que propone, sustituir la palabra “objeto”, por “objetivo”.

- Reemplazar el número 1) del artículo 51 bis B que se propone, por el siguiente:

“1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.”.

- En el número 2) del artículo 51 bis B, intercalar una coma (,) después de la palabra “fundada”.
(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 5x0).

- En el inciso segundo del artículo 51 bis C que se propone, insertar la preposición “de”, entre las palabras “caso” y “que”, sustituir la expresión “la Comisión Resolutiva”, por “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, y suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”. Además, reemplazar las palabras “la cual”, que siguen a la frase “los fines para”, por “los cuales”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0 y 3x0).

- En ambos incisos del artículo 51 bis D que se propone, sustituir la expresión “la Comisión Resolutiva”, por “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”; suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”, y reemplazar las formas verbales “hubieren” y “repitieren”, por “hubieran” y “repitieran”, respectivamente.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 53)

- Pasa a ser número 51).

- Reemplazar el artículo 52 que propone, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.
(Indicación N° 66, mayoría 4x1).

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

(Indicaciones N^{os} 67, 68 y 69, unanimidad 5x0)

Número 54)

- Pasa a ser número 52).
 - En el inciso primero del artículo 53 que propone, colocar comas (,) antes y después de la frase “ya sea en el producto mismo o en el envase”.
 - En el inciso cuarto del mismo artículo 53, intercalar la preposición “de”, entre las palabras “caso” y “que”.
- (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).**

Número 55)

- Pasa a ser número 53).
 - En el primer inciso del artículo 58 que propone, reemplazar el texto “Dibujos de modelo”, por “Dibujos del modelo”.
 - En el segundo inciso del artículo 58, eliminar las palabras “de Propiedad Industrial” que siguen al sustantivo “Departamento”.
- (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).**

Número 56)

- Pasa a ser número 54), sin otra enmienda.

Número 57)

- Pasa a ser número 55).
- Reemplazar el artículo 61 que propone, por el siguiente:

“Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 58)

- Pasa a ser número 56), sin otra modificación.

Número 59)

- Pasa a ser número 57).
- En el inciso segundo del artículo 62 que contiene:
 - a) Reemplazar las palabras “y/o”, por la conjunción “o”.
 - b) Eliminar el vocablo “bidimensional” y sus paréntesis.
- Sustituir el inciso final, por el siguiente:

“Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 60)

- Pasa a ser número 58.

- Sustituir los artículos 62 bis y 62 bis A que se proponen, por los siguientes:

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

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

(Artículo 121 del Reglamento e indicación N° 73, unanimidad 4x0).

Número 61),

- Pasa a ser número 59).

- En el primer inciso del artículo 63 que propone, acentuar la palabra “este”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 62)

- Pasa a ser número 60).
 - En el primer inciso del artículo 64 que propone, sustituir la forma verbal “procediere”, por “procediera”.
 - En el segundo inciso del artículo 64 que propone, eliminar las palabras “de Propiedad Industrial” que siguen al sustantivo “Departamento”.
- (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).**

Números 63) y 64)

- Pasan a ser números 61) y 62), respectivamente, sin otra enmienda.

Número 65)

- Pasa a ser número 63).
- Reemplazar el artículo 67 que propone, por el siguiente:

“Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en

este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 66)

- Pasa a ser número 64), sin otra enmienda.

Número 67)

- Pasa a ser número 65).
- Reemplazar el inciso primero del artículo 69 que propone, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.”.

- Sustituir, en los incisos segundo y tercero del artículo 69, las formas verbales “hubiere”, “utilizare” y “obtuviere”, por “hubiera”, “utilizara” y “obtuviera”, respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 68)

- Pasa a ser número 66).
- En el artículo 70 que propone, insertar la preposición “por”, antes de las palabras “las instituciones”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 69)

- Pasa a ser número 67), sin modificaciones.

Número 70)

- Pasa a ser número 68.

- En el artículo 72 que propone, sustituir la frase “a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E”, por “a que se refiere el Párrafo 3º del Título I”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 71)

- Pasa a ser número 69), sin otra enmienda.

Número 72)

- Pasa a ser número 70), reemplazando la mención al artículo “132”, por otra al artículo “114”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 73)

- Pasa a ser número 71).

- Reemplazar el artículo 73 que propone, por el que sigue:

“Artículo 73.- Se entenderá 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 deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.”.

- Sustituir el artículo 74 en él contenido, por el siguiente:

“Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.”.

- Reemplazar el artículo 75 que propone, por el siguiente:

“Artículo 75.- 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 creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.”.

- En el artículo 76 que contiene:

a) Eliminar, en el número 1, la coma (,) que sucede al vocablo “totalidad” y reemplazar la contracción “del” que antecede a la palabra “esquema”, por el artículo “el”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

b) Sustituir el número 2, por el que se señala a continuación:

“2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.”.

(Indicación Nº 76, unanimidad 3x0).

- En el artículo 77 que propone:

a) En el número 1, suprimir la conjunción “o” escrita luego de la palabra “topografías”.

b) Redactar el número 2 como sigue:

“2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.”.

c) Reemplazar el segundo párrafo del número 3, por el siguiente:

“No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. 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.”.

- En el artículo 78 que propone, reemplazar la palabra “contado”, por “contada”.

- En el artículo 79 que propone, suprimir la frase final “dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, así como la coma (,) que la precede.

- En el inciso primero del artículo 80 que propone, sustituir la forma verbal “procediere”, por “procediera”.

- En el segundo inciso del artículo 80, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, escritas a continuación de la expresión “al Departamento”.

- En el inciso primero del artículo 81 que propone, insertar una coma (,) luego de las palabras “circuitos integrados”.

- En la letra a) del artículo 82 que propone, reemplazar la forma verbal “es”, por “sea”.

- En la letra c) del mismo artículo, sustituir la forma verbal “hubiere”, por “hubiera”.

(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0)

- Agregar, al artículo 82 la siguiente letra d), nueva, sustituyendo el punto (.) final de la letra c) por un punto y coma (;):

“d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.”.

(Indicación N° 78, unanimidad 3x0).

- Sustituir el artículo 85 que propone, por el siguiente:

“Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 74)

- Pasa a ser número 72)

- En el encabezado, reemplazar la mención al artículo “90”, por otra al artículo “91”.

- Sustituir el epígrafe del Título VIII por el siguiente:

“De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios”

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0)

- Anteponer al artículo 86 el siguiente rótulo

“Párrafo 1°

De los secretos empresariales”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Reemplazar el artículo 86, por los siguientes:

“Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Sustituir el artículo 87, por el siguiente, que irá signado con el número 88:

“Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.”.

(Indicación nueva, mayoría 3x1).

- Eliminar los artículos 88, 89 y 90.
- Insertar, a continuación, el siguiente Párrafo 2º, nuevo:

“Párrafo 2º

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- 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 autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios 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, contados 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 de 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 90.- 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.

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:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. 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.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, 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 89.

c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 75)

- Pasa a ser número 73).

- En su encabezamiento, sustituir la mención al artículo “91”, por otra al artículo “92”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

- Reemplazar los artículos 91 a 95 que propone este numeral, por los siguientes, signados 92 a 96:

“Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

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

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

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos

establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, 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 cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

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

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

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

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

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como 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 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

(Artículos 121 y 178 del Reglamento, 3x0).

Artículo 96.- 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 tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, 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 residentes 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 diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.”.

(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0).

- El artículo 96 de este numeral pasa a ser artículo 97, sin otra enmienda.

- Suprimir el artículo 97.

(Indicación N° 87, unanimidad 4x0, y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0)

- Sustituir el artículo 98, por el siguiente:

“Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.”.

- En el artículo 100, reemplazar la referencia al artículo “96”, por otra al artículo “97”.

- Sustituir el artículo 101, por el siguiente:

“Artículo 101.- Cualquier 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.”.

- Sustituir los artículos 103 y 104 de este numeral, por los siguientes:

“Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieron entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente.

Artículo 104.- 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, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior 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, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.”.

- Reemplazar el artículo 105 que propone, por el siguiente:

“Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 76)

- Pasa a ser número 74), reemplazando la referencia al artículo “131”, en su inicio, por otra al artículo “113”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Sustituir el artículo 106 que propone, por el siguiente:

“Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- 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 a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.”.

(Indicaciones N^{os} 95, 96, 97, 102 y 103 y Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Eliminar el artículo 107.

- En el artículo 108, que pasa a ser artículo 107, reemplazar la forma verbal “corresponderá”, por “corresponderán”.

- Suprimir el artículo 109.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Eliminar el artículo 110.

(Indicaciones N^{os} 107 y 108, unanimidad 3x0).

- El artículo 111 pasa a ser artículo 108, sustituido por el siguiente:

“Artículo 108.- 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 titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- 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.”.

(Indicación nueva, mayoría 3x2).

- Suprimir el artículo 112

(Indicación N^o 112, unanimidad 3x0).

- En el artículo 113, que pasa a ser artículo 109, sustituir las formas verbales “hubiere” y “hubiesen”, por “hubieran”, y reemplazar el texto “patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados”, por los términos “propiedad industrial”. Sustituir el vocablo “comercializados”, por “comercializado”, y agregar, al final, la siguiente frase “a un derecho de propiedad industrial”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- En el artículo 114, que pasa a ser artículo 110, intercalar, entre comas (,), la expresión “en la sentencia”, a continuación de las palabras “facultado para ordenar”, y reemplazar la frase “de que dispusiese”, por “que posea”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- El artículo 115 pasa a ser artículo 111, eliminándose la oración final “y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de que se dicte sentencia”.

(Indicación nueva, mayoría 3x2).

- Suprimir el artículo 116.

(Artículo 121 del Reglamento, 4x0).

- Reemplazar los artículos 117 y 118 por el siguiente, que los refunde, signado con el número 112:

“Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos 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, embalaje, 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, y

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

(Artículo 121 del Reglamento e indicaciones N^{os} 115 y 116, unanimidad 4x0).

- Eliminar los artículos 119 a 127.

(Artículo 121 del Reglamento e indicaciones N^{os} 118, 119, 120, 121 y 122, unanimidad 4x0).

- El artículo 128 pasa a ser artículo 113, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2^o del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

- Suprimir el Párrafo 4^o y los artículos 129 a 131.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 77)

- Pasa a ser número 75), sin otra enmienda.

Artículo 1^o transitorio

- En el inciso primero, sustituir la palabra “estuvieren”, por “estuvieran”, y la preposición “en”, escrita a continuación del término “pendientes”, por la preposición “ante”. Reemplazar la frase “artículo 17 bis C, de la ley N^o 19.039, modificada por el”, por la expresión “numeral 20) del”.

- Reemplazar su inciso segundo, por los siguientes:

“En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Artículo 2º transitorio

- Insertar al comienzo la siguiente frase “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior,”, escribiendo con minúscula el artículo “Las” que antecede al nombre “solicitudes”, y reemplazar la expresión “de acuerdo a”, por “de acuerdo con”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículo 3º transitorio

- En el inciso primero, sustituir la forma verbal “hubiese”, por “hubieran”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.”.

(Indicación Nº 124, unanimidad 5x0).

Artículo 4º transitorio

- En el inciso segundo, reemplazar la expresión “de acuerdo a”, por “de acuerdo con”.

- Suprimir su inciso final.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículo 5º transitorio

- Suprimirlo.

(Indicación Nº 125, unanimidad 5x0).

Artículo 6º transitorio

- Pasa a ser artículo 5º transitorio, sin otra enmienda.

Artículo 7º transitorio

- Suprimirlo.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículos 8º a 10 transitorios

- Pasan a ser artículos 6º a 8º transitorios, respectivamente, sin otra enmienda.

Artículo 11 transitorio

- Pasa a ser artículo 9º transitorio

- Sustituir la frase "a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por ", por las palabras "que incorpora".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

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

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

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

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

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

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

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

divulgada."

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

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

5) Sustitúyese el artículo 3°, por el siguiente:

"Artículo 3°.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

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

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

7) Sustitúyese el artículo 4°, por el siguiente:

"Artículo 4°.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. **En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."**

8) Sustitúyese el artículo 5°, por el siguiente:

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

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

9) Sustitúyese el artículo 6°, por el siguiente:

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

10) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

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

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

11) Sustitúyese el artículo 8°, por el siguiente:

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

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

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

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

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

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

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

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

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

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

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

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra

inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

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

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

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

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición, que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación **se concederá** en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”.

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

"Párrafo 3º
Del Tribunal de Propiedad Industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera

deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

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

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que a desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

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

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

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

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se

proceda a su inscripción en el Departamento.

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

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

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

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

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

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se **vayan** a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la

marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

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

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

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

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

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

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

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

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

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

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

e) **Las expresiones o signos empleados** para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

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

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de

fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

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

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales distintos y no relacionados, a condición, por una parte, **de** que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

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

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

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

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso **de** que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.**
- b) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.**
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso 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.**

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica."

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

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

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

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

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

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se den las circunstancias siguientes:

- a) que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, y
- b) que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, 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, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”.

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”.

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

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

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

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

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

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. 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.

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

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

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

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

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

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- **No serán consideradas** para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta **de:**

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando **procediera**."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese

producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

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

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

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

1) Cuando el titular de la patente, **o un tercero con derecho a explotarla**, 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**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

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

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

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

En el caso **de** que dicho pronunciamiento sea positivo, **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para **los cuales** fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación 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 51 bis D.- 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 Jefe del Departamento 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 **repite** las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

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

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) **Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.**

b) **Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido**

anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.”.

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

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

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

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

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

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo** de utilidad.

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

54) Reemplázase el artículo 59), por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) **Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- b) **Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

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

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

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

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

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

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

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

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

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

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

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

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

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

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

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.

- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.

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

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

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

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

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

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

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) **Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- b) **Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en

comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se **hubiera** beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y **utilizara** medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que **obtuviera** una invención que exceda el marco de la que le **hubiera** sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

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

de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial **a que se refiere el Párrafo 3º del Título I** de esta ley."

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

"TITULO VII

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

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo **114**, a continuación del Título XI.

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

"Artículo 73.- Se entenderá 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 deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- 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 creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos

integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. 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.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, **contada** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.
- Documentos complementarios, en su caso.

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

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

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

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

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no **sea** el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se **hubiera** concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;
- d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.**

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

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

“Título VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- 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 autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de 10 años, para productos químico-agrícolas, contados 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 de 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 90.- 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.

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:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. 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.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, 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 89.
- c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

“TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

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

b) Se entiende por denominación de origen aquélla que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, 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 cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

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

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

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

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

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

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- 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 tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, 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 residentes 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 diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

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

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

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

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

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

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

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

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

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

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

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

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

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

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

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier 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.

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

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Artículo 104.- 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, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior 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, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

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

Párrafo 1°
De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- 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 a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.**

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y **corresponderán** a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Artículo 108.- 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 titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;**
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o**
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.**

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que **hubieran** comercializado productos que infrinjan un derecho de **propiedad industrial**, salvo que estas mismas personas los **hubieran** fabricado o producido, o los **hubieran comercializado** con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción **a un derecho de propiedad industrial**.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, **en la sentencia**, que el infractor proporcione las informaciones **que posea** sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º
De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos 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, y
- e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º
De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

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

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que **estuvieran** pendientes **ante** el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el **numeral 20) del artículo único** de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- **Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior**, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

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

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

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

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

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

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

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

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

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

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

Artículo 7º.- 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 8º.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9º.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial **que incorpora** el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Acordado en sesiones celebradas los días 3, 10 y 17 de diciembre de 2002, 7 y 21 de enero, y 4 de marzo de 2003, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores José García Ruminot (Presidente) (Baldo Prokuriça Prokuriça), Jaime Gazmuri Mujica, Jovino Novoa Vásquez, Jorge Lavandero Illanes y Jaime Orpis Bouchon. Posteriormente, en sesiones celebradas con fecha 11, 18 y 25 de marzo, 1, 15 y 29 de abril, 13 de mayo, 1, 15 y 29 de julio, 4, 11, 12, 25 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre, 7 y 14 de octubre, 11 de noviembre de 2003, y 14, 20 y 22 de enero de 2004, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores Jovino Novoa Vásquez (Presidente) (Jorge Arancibia Reyes), José García Ruminot (Baldo Prokuriça Prokuriça) (Alberto Espina Otero), Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes (Rafael Moreno Rojas) y Jaime Orpis Bouchon (Marco Cariola Barroilhet).

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(BOLETIN N°: 2.416-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

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

II. ACUERDOS:

Indicación número 1: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 2: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 3: aprobada, unanimidad 3x0.

Indicación número 4: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 5: retirada.

Indicación número 6: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 7: aprobada, unanimidad 3x0.

Indicación número 8: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 9: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.

Indicación número 10: retirada.

Indicación número 11: aprobada, unanimidad 5x0.

Indicación número 12: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.

Indicación número 13: retirada.

Indicación número 14: retirada.

Indicación número 15: retirada.

Indicación número 16: retirada.

Indicación número 17: retirada.

Indicación número 18: rechazada, mayoría 3x1.

Indicación número 19: rechazada, mayoría 3x1.

Indicación número 20: aprobada, unanimidad 3x0.

Indicación número 21: rechazada, mayoría 3x1.

Indicación número 22: rechazada, mayoría 3x1.

Indicación número 23: aprobada con modificaciones, mayoría 3x1.

Indicación número 24: rechazada, mayoría 3x1 abstención.
Indicación número 25: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 26: retirada.
Indicación número 27: retirada.
Indicación número 28: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 29: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 30: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 31: retirada en lo que se refiere a agregar un párrafo segundo y aprobada en lo relativo a añadir un párrafo cuarto 3x2
Indicación número 32: retirada.
Indicación número 33: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 34: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 35: rechazada, mayoría 2x1 abstención.
Indicación número 36: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 37: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 38: retirada.
Indicación número 39: retirada.
Indicación número 40: retirada.
Indicación número 41: retirada.
Indicación número 42: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 43: retirada.
Indicación número 44: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 45: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 46: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 47: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 48: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 49: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 50: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 51: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 52: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 53: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 54: retirada.
Indicación número 55: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 56: retirada.
Indicación número 57: retirada.
Indicación número 58: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 59: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 60: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 61: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 62: retirada.
Indicación número 63: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 64: rechazada, unanimidad 5x0.
Indicación número 65: rechazada, unanimidad 5x0.
Indicación número 66: aprobada, mayoría 4x1.
Indicación número 67: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 68: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 69: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 70: retirada.

Indicación número 71: retirada.
Indicación número 72: retirada.
Indicación número 73: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 74: retirada.
Indicación número 75: retirada.
Indicación número 76: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 77: retirada.
Indicación número 78: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 79: retirada.
Indicación número 80: retirada.
Indicación número 81: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 82: retirada.
Indicación número 83: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 84: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 85: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 86: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 87: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 88: retirada.
Indicación número 89: retirada.
Indicación número 90: retirada.
Indicación número 91: retirada.
Indicación número 92: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 93: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 94: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 95: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 96: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 97: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 98: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 99: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 100: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 101: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 102: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 103: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 104: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 105: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 106: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 107: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 108: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 109: retirada.
Indicación número 110: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 111: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 112: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 113: rechazada, mayoría 3x2.
Indicación número 114: rechazada, mayoría 3x2.
Indicación número 115: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 116: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 117: retirada.
Indicación número 118: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 119: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 120: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 121: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 122: aprobada, unanimidad 4x0.

Indicación número 123: retirada.

Indicación número 124: aprobada, unanimidad 5x0.

Indicación número 125: aprobada, unanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: consta de un artículo único permanente, compuesto por 75 numerales, y de 9 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 68); N° 71), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 73), artículo 103, y el artículo 1° transitorio.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: mensaje del Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 2 de julio de 2002.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe de la Comisión de Economía. Pasa a la de Hacienda.

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

- 1) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
- 2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
- 3) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
- 4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

- 5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- 6) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, a 29 de enero de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

ÍNDICE

Constancias reglamentarias	2
Discusión en particular	3
Modificaciones	105
Texto del proyecto de ley	146
Asistencia y firmas	194
Resumen Ejecutivo	196