TRIBUNAL PLENO

CORTE SUPREMA
UNIDAD DE CORREOS
RECEPCIÓN
16 FEB 2015
horas

Oficio N° 20-2015

INFORME PROYECTO DE LEY 3-2015
Antecedente: Boletín N° 8907-03

Santiago, 16 de febrero de 2015

Por Oficio N° 785 E/2015, de 13 de enero de 2015, el Presidente (A) de la Comisión de Economía del Senado, señor Eugenio Tuma Zedán, a requerimiento de la H. Senadora señora Lily Pérez San Martín, remitió a esta Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que sustituye las leyes N° 19.039, sobre propiedad industrial y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fin de recabar la opinión en torno al artículo 291 del referido proyecto.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día de 13 del presente mes, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señora Rosa María Maggi Ducommun, señores Juan Eduardo Fuentes y Ricardo Blanco Herrera, señora Andrea Muñoz Sánchez y señor Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE (A)
EUGENIO TUMA ZEDÁN
COMISIÓN DE ECONOMÍA
H. SENADO
VALPARAISO

"Santiago, trece de febrero de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 785 E/2015, de 13 de enero de 2015, el Presidente (A) de la Comisión de Economía del Senado, señor Eugenio Tuma Zedán, a requerimiento de la H. Senadora señora Lily Pérez San Martín, remitió a esta Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que sustituye las leyes N° 19.039, sobre propiedad industrial y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Boletín 8.907-03), a fin de recabar la opinión en torno al artículo 291 del referido proyecto;

Segundo: Que cabe señalar que mediante oficio N° 102, de fecha 15 de julio de 2013, la Corte Suprema ya se pronunció sobre esta iniciativa, señalando que al *"no incluirse en el proyecto preceptos que sustituyan los que se derogan sobre el Tribunal de Propiedad Industrial, no es posible informar sobre las normas de competencia y de procedimiento aplicables a un tribunal que no tiene proyectada existencia legal",* razón por la cual dicho tribunal omitió pronunciarse sobre la iniciativa;

Tercero: Que el artículo en consulta se enmarca dentro de un proyecto que unifica y sistematiza la nueva institucionalidad, que rige desde el año 2009 con la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y los procedimientos referentes a la materia. Este propósito se lograría por la sustitución de las Leyes N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dando paso a la regulación de ambas materias dentro de un solo texto legal, con las correspondientes optimizaciones normativas que permitan lograr los objetivos esperados.

De acuerdo a lo que se desprende del mensaje con que fue ingresado al Congreso Nacional, el proyecto se centra principalmente en tres objetivos: fomentar la innovación y el emprendimiento, transferir el conocimiento y permitir a los consumidores distinguir de mejor manera productos y servicios en el mercado.

Los tres objetivos señalados se lograrían -se lee en el mensaje- en tanto el proyecto mejoraría la protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y reformulando las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o patentes; mejoraría también la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial, bajo el entendido que tramitaciones dilatadas pueden producir que los derechos de los interesados no

sean oportunamente resguardados; y, finalmente, fortalecería las normas de observancia, a través de los mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial conforme a la realidad nacional. Concretamente, el proyecto de ley contiene modificaciones al actual sistema de protección de la propiedad industrial, y ellas se refieren al régimen sustantivo de derechos, las normas procedimentales y el sistema de observancia de las normas de propiedad industrial;

Cuarto: Que se consulta a esta Corte específicamente sobre el artículo 291, titulado "Apelación y casación" y cuya estructura se compone de cinco incisos. De la lectura de la norma se aprecian evidentes similitudes con la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, específicamente con el artículo 17 bis B, que regula lo relativo a la procedencia de los recursos de apelación y casación en el fondo.

En cuanto al uso del vocablo "apelación" para referirse a la forma en que el asunto litigioso puede llegar a conocimiento del Tribunal de Propiedad Industrial, cabe señalar que si una resolución es susceptible de ser conocida por vía de apelación, supone que previamente un órgano de carácter jurisdiccional la ha emitido en primera instancia, lo cual no se daría en la especie, toda vez que en estricto rigor, esta emana de un órgano administrativo, sea que se trate del Director de Signos Distintivos o el Director de Patentes, sea que se trate de la resolución emitida por el Director Nacional que rechace el recurso de reclamación.

En tal contexto, es recomendable la utilización de términos más exactos y armónicos con la estructura judicial existente en nuestro país, ya que al tratarse de resoluciones emanadas de órganos administrativos y no jurisdiccionales, sería más apropiado utilizar el vocablo *"reclamación"*, en vez de *"apelación"*, pues de lo contrario se estaría aceptando, de manera tácita, el carácter de tribunal de aquel órgano administrativo que resolvió aquello que se conocerá por el Tribunal de Propiedad Industrial;

Quinto: Que en esta línea de razonamiento, en resolución de fecha 30 de julio de 2014, en el Antecedente Administrativo N° 111-2014, por la que el Tribunal Pleno dispuso oír al Comité de Modernización acerca de la vinculación jerárquica que rige al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el ámbito del régimen recursivo asociado a sus potestades sancionatorias, se tomó nota que la expresión "apelación" para referirse al mecanismo por el cual un tribunal conoce de una decisión emitida por un órgano de la Administración, *"no es aislada en el ordenamiento legal pues también se presenta en las leyes N° 19.039 Propiedad Industrial; N° 18.302 de Seguridad Nuclear; N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión; N° 20.378 que crea un Subsidio Nacional para el*

Transporte Público Remunerado de Pasajeros; Decreto Ley N° 3557 que establece disposiciones sobre Protección Agrícola; D.F.L. N° 323/1931 Ley de Servicios de Gas; Decreto Ley N° 1939 que establece Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado y Decreto Ley N° 799 que deroga la Ley N° 17.054 y dicta en su reemplazo disposiciones que regulan el Uso y Circulación de Vehículos Estatales" (considerando quinto).

En su decisión, adoptada por mayoría, el Pleno acordó resolver que *"no obstante el uso de la voz apelación para el arbitrio ejercitado en los antecedentes en conformidad con lo preceptuado en la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, el órgano administrativo que actúa en la materia no desarrolla una actividad jurisdiccional, tanto por su constitución orgánica como por el procedimiento en el que concreta sus potestades"*;

Sexto: Que En cuanto a los tipos de resoluciones en contra de las cuales se hace procedente el recurso de apelación, se considera importante que el legislador haga este señalamiento, toda vez que según lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos que la ley deniegue expresamente este recurso, existiendo en efecto variadas disposiciones que niegan la posibilidad de apelar determinadas sentencias interlocutorias, de modo tal que el precepto en estudio tiende a eliminar las dudas que podrían suscitarse respecto a excepciones de resoluciones que puedan ser apeladas.

Dentro de las líneas referentes a los tipos de resoluciones que podrán ser apeladas, encontramos una importante actualización de la normativa referente a la propiedad industrial, toda vez que el vigente artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039 establece que procederá la apelación *"en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento..."*, entendiendo por *Departamento,* según lo dispone el artículo 3° de la Ley N° 19.039, al Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, el cual dejó de existir en el año 2009, una vez que inició sus actividades el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), sucesor legal del Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía;

Séptimo: Que según lo dispuesto por el artículo 291 del proyecto, las resoluciones que podrán ser conocidas por el Tribunal de Propiedad Industrial serían:

- Las sentencias dictadas por el Director de Signos Distintivos en los procedimientos contenciosos.

- Las sentencias dictadas por el Director de Patentes en los procedimientos contenciosos así como en los procedimientos administrativos.

- La sentencia dictada por el Director Nacional que rechace el recurso de reclamación.

Lo señalado en el párrafo anterior, es coherente con las intenciones que llevaron a crear el proyecto de ley en estudio, en cuanto a mejorar los procedimientos, a fin de contar con tramitaciones de derechos de propiedad industrial más rápidas y simples que las actuales, toda vez que bajo la vigencia de la actual normativa, los procedimientos están entregados al conocimiento del Director del Departamento, en tanto que bajo la normativa del proyecto, el conocimiento de las causas que puedan originarse en materia de propiedad industrial se distribuirá entre distintos órganos, dentro del marco de sus funciones específicas;

Octavo: Que la disposición en comento nada dice respecto de la susceptibilidad de apelación de los autos y decretos, posibilidad que, a primera vista, podría entenderse descartada bajo el argumento de que el artículo 291, al señalar las resoluciones pasibles de apelación, supone que todas las no mencionadas allí no podrían ser impugnadas por esta vía. No obstante, invocando la aplicación supletoria del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, una conclusión como la anterior podría ser legítimamente cuestionada, lo que hace aconsejable, a fin de evitar futuros problemas interpretativos, señalar expresamente que las resoluciones que no cuenten con el carácter de definitivas o interlocutorias, no podrán ser atacadas a través de la apelación.

En las líneas finales del inciso primero, se establece que cuando el recurso se deduzca contra la declaración de abandono de una solicitud de signo distintivo, el Tribunal *"oficiará"* al Instituto (INAPI) para que éste exponga los motivos que fundaron su resolución, quien en vista de todo lo anterior resolverá.

De los términos en los cuales se presenta la disposición citada en este punto, es recomendable modificar la redacción de sus líneas finales, específicamente donde señala *"quien en vista de todo lo anterior resolverá"*, toda vez que al haberse hecho mención previamente al Instituto, el vocablo *"quien"*, da a entender que será este último el encargado de conocer y resolver el recurso, y no el Tribunal de Propiedad Industrial;

Noveno: Que En el inciso segundo del artículo 291, se establece nuevamente la facultad estipulada en el punto anterior, pero ahora en terminos genéricos y facultativos: *"Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá siempre oficiar al Instituto para que éste exponga los motivos que fundaron su resolución."*

En cuanto a la facultad de oficiar del Tribunal de Propiedad Industrial, señalados en este numeral y el anterior, pareciera igualmente necesario mejorar la redacción de la norma, toda vez que ya sabiendo que la sentencias dictadas por el Director de Signos Distintivos en los procedimientos contenciosos, sentencias dictadas por el Director de Patentes en los procedimientos contenciosos, así como en los procedimientos administrativos y sentencias dictadas por el Director Nacional, serán aquellas posibles de ser recurridas, el hecho de *"oficiar al Instituto"* para efectos de exponer los fundamentos de la resolución recurrida, da la sensación de estar oficiando a un tercero (el Instituto), siendo por tanto de mayor utilidad para una adecuada inteligencia de artículo, señalar que se oficiará a la autoridad que dictó la resolución que se apela;

Décimo: Que en el inciso tercero del artículo 291 se señala que el recurso de apelación deberá interponerse (ante el Director recurrido) en un plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución e independiente de su naturaleza. Por su parte, el actual artículo 17 bis B de la Ley 19.039, establece que *"...procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contados desde la notificación de la resolución..."*. Aquí nos encontramos nuevamente con disposiciones similares entre la norma actualmente vigente y el proyecto que se está analizando.

El artículo en estudio establece un plazo común, el cual es mayor a la regla general del Código de Procedimiento Civil contemplada en el artículo 189, en donde se distingue entre el tipo de resolución recurrida. Así, según el mencionado código, la apelación deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que entabla el recurso, plazo que será de diez días tratándose de sentencias definitivas.

No es improbable poder concluir que en la extensión del plazo de "apelación" que contempla la iniciativa hasta los 15 días, subyace la idea que tal término es aconsejable para activar el estreno de un órgano propiamente jurisdiccional en el asunto controvertido, reafirmando la observación relativa a la necesidad de usar el término "reclamación" como forma más adecuada de denominación;

Undécimo: Que en el inciso cuarto se establece otra importante excepción a la normativa general del Código de Procedimiento Civil. En efecto, se señala que no será necesario comparecer ante el tribunal a proseguir el recurso de apelación, lo cual se contrapone a lo establecido en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, norma que concede un plazo fatal de 5 días para comparecer ante el tribunal de alzada;

Duodécimo: Que Por su parte, el inciso quinto del artículo 291, mantiene el precepto actualmente vigente del artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039, contenido en su inciso tercero, según el cual *"contra las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema".* Esta disposición se introdujo por la Ley N° 19.996, que modificó la Ley N° 19.039, y cuyo fundamento, según se desprende de su historia, estuvo en lo desaconsejable que resultaba que el procedimiento en cuestión no contemplara el recurso de casación en el fondo en contra de las decisiones del Tribunal de Propiedad Industrial[5], habida consideración de que es posible que una sentencia en materia de propiedad industrial fuere dictada con infracción de ley, y siendo el rol primordial de la Corte Suprema, justamente, uniformar la interpretación y aplicación de las leyes a través de la casación.

Se entiende, pues, que semejante razonamiento se ha hecho extensivo también al proyecto de ley que ahora se estudia, lo cual resulta ser concordante con lo dispuesto por el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, según el cual *"El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley".*

Es necesario adicionar, como referencia, el comentario realizado en el punto 8 de este informe, referente al inciso primero de este artículo en consulta, en cuanto a las repercusiones que tiene la utilización de aquellos términos que homologarían ciertas facultades del Instituto, a funciones de tipo jurisdiccional. En efecto, al señalar este inciso *"contra las sentencias definitivas de segunda instancia",* en referencia a aquellas resoluciones conocidas por el Tribunal de Propiedad Industrial, se reafirma aquella línea de razonamiento, según el cual, aquellos directores señalados por el proyecto, tendrán el carácter de tribunales de primera instancia, otorgándole naturaleza jurisdiccional a las actuaciones de un órgano administrativo;

Decimotercero: Que adicionalmente, el actual inciso final del artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039, señala que *"Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil",* disposición que no se incluye en el artículo 291 del proyecto en estudio. Valga la pena hacer presente que esta omisión no obsta al carácter supletorio que de todos modos ostenta el Código de Procedimiento Civil a la hora de integrar la normativa del proyecto en torno a los recursos de apelación y casación establecidos en el artículo 291 que en este informe se comenta. Sin perjuicio de ello, y a objeto de disipar cualquier duda al respecto, mantener el inciso referido sería útil para abogados e intérpretes, al tiempo que aporta completitud a la norma en estudio;

TRIBUNAL PLENO

Decimocuarto: Que finalmente, no obstante no haber sido consultado, esta Corte estima justificado, por la implicancia orgánica que podría tener una omisión normativa de envergadura en la iniciativa, mencionar que el artículo décimo transitorio del proyecto deroga la Ley N° 19.039 en su integridad, sin perjuicio de dotar de ultra actividad a ciertas disposiciones de esa ley en artículos transitorios previos de la iniciativa. Sin embargo, el referido cuerpo legal cuya derogación se pretende aborda actualmente la conformación orgánica del Tribunal de Propiedad Industrial, sin que el proyecto replique o cree una nueva estructura de dicho ente jurisdiccional, situación que dejaría desprovisto de ese elemento vital para la existencia y soporte del respectivo tribunal, y de cuyas disposiciones indudablemente debiera opinar la Corte Suprema una vez que sean incorporadas a la iniciativa, dada su evidente naturaleza orgánica.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar **favorablemente** el proyecto de ley que sustituye las leyes N° 19.039, sobre propiedad industrial y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ofíciese.

PL-3-2015.-".

Saluda atentamente a V.S.

Sergio Muñoz Gajardo
Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza
Secretaria