

**MENSAJE DE S.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CON EL QUE SE INICIA UN
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA
LA LEY N° 19.039, DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL
PROCESO DE SOLICITUD DE
MARCAS Y PATENTES.**

SANTIAGO, 05 de agosto de 2011.-

MENSAJE N° 153-359/

Honorable Cámara de Diputados:

**A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.**

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

I ANTECEDENTES.

1. Importancia de la Propiedad Industrial.

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

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

Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

2. Los Tratados internacionales y su implementación.

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

II. FUNDAMENTO DE LA INICIATIVA.

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

No obstante, a casi dos años de la entrada en funcionamiento del PCT, se han detectado algunos aspectos que pueden ser modificados en nuestra Ley, a fin de lograr un mejor funcionamiento del sistema de presentación y recepción

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

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

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

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

a) Simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas; y

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

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

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

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

1. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

a) Normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados:

i. Concepto de solicitud internacional;

ii. Oficina receptora;

iii. Idioma de presentación;

iv. Normas aplicables a la tramitación; y

v. Plazo de oposición.

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

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

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

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

Finalmente, y dado que una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días a contar de la publicación de la

solicitud en el Diario Oficial, se debe indicar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible realizar la publicación contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 19.039, con el objeto de permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

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

Existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a:

i. Plazo de entrada en fase nacional;

ii. Requisitos de entrada en fase nacional;

iii. Derecho de restablecimiento, y

iv. Plazo de vigencia de los derechos.

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

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

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo

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

2. Tratado de Derecho de Marcas (TLT).

En cuanto al TLT, se pueden resumir las modificaciones en los siguientes puntos:

a) Eliminación de formalidades en la presentación de poderes; y

b) División de la solicitud.

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

Por otra parte el artículo 8.4) establece que "Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal

referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.”

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

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

El TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias.

Nuestra legislación no contempla expresamente dicha facultad, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se solicite la división de la solicitud o registro.

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

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo Primero.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase del inciso primero, a continuación de las expresiones "instrumento privado", la frase "suscrito ante notario".

b) Elimínase en el inciso segundo, a continuación de las expresiones "instrumento privado", la frase "suscrito ante notario".

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales incisos segundo y tercero, a ser cuarto y quinto respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero deberán ser anotados al margen del registro respectivo."

2) Modifícase el artículo 15 en los siguientes términos:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos 2° y 3°:

"La facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro deberá

conferirse expresamente, de lo contrario se entenderá que se excluye dentro de las facultades del representante.

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

3) Agréganse al artículo 21 los siguientes incisos 2°, 3°, 4° y 5°:

"Toda solicitud que enumere varias clases de productos y/o servicios, denominada en adelante "solicitud inicial", podrá ser dividida, a petición del solicitante, en dos o más solicitudes, denominadas en adelante "solicitudes divisionales". Para este efecto, el solicitante deberá indicar en cada una de ellas la distribución de los productos y/o servicios. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. Las solicitudes divisionales darán lugar a los pagos respectivos que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

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

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

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

4) Agrégase al artículo 23 el siguiente tercer inciso:

"Cuando se hayan incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a

varias clases de la Clasificación Internacional, dicha solicitud dará por resultado un registro único.”.

5) Intercálase el siguiente Título XI, pasando el actual Título XI a denominarse XII y el actual Título XII a denominarse XIII.:

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

6) Intercálanse los siguientes artículos 114 a 121, pasando el actual artículo 114 a denominarse artículo 122.

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

Artículo 115.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial será la Oficina Receptora en Chile para la presentación de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en Chile.

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

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

Artículo 116.- Cuando la solicitud internacional tenga una fecha de presentación posterior a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad ante el Instituto como Oficina Receptora, dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

En el mismo caso, el solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad ante el Instituto como Oficina Designada y/o Elegida al momento de la entrada en fase nacional, en caso que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora correspondiente y ésta no se hubiere pronunciado o no la hubiere aceptado.

En ambos casos, la petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las

razones del incumplimiento del plazo de prioridad, y aportando las pruebas correspondientes.

Artículo 117.- Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad deberán presentarse en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante el Instituto hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

Artículo 118.- Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta ley, el solicitante deberá:

a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso que ésta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para el efecto, y

b) Pagar la tasa establecida en el artículo 18 de esta ley para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije el Instituto, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 119.- Será aplicable a las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, lo dispuesto en el artículo 4° de esta ley, pudiendo cualquier interesado formular oposición a dichas solicitudes dentro del plazo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de esta ley.

Artículo 120.- Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se registrarán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

Artículo 121.- El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes,

se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente.".

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

PABLO LONGUEIRA MONTES
Ministro de Economía,
Fomento y Turismo