

Nº 23.912

Valparaíso, 16 de Julio de 2.004.

A S. E.  
el Presidente de la H.  
Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, correspondiente al Boletín Nº 2.416-03, con las siguientes modificaciones:

**Artículo único**

**Número 4)**

Ha reemplazado la frase final del inciso que se agrega al artículo 2º, “sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante”, por la siguiente: “sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley”.

- - -

Ha incorporado como número 5), nuevo, el siguiente:

“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.”.

---

#### **Número 5)**

Ha pasado a ser número 6), sin enmiendas.

#### **Número 6)**

Ha pasado a ser número 7), con las siguientes modificaciones:

Ha suprimido, en el artículo 4º propuesto, las palabras “de Propiedad Industrial”, y ha sustituido su oración final, 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.”.

### **Número 7)**

Ha pasado a ser número 8), con las siguientes enmiendas al artículo 5º propuesto:

a) Ha intercalado, en su inciso primero, a continuación del vocablo “formular”, las palabras “ante el Departamento”.

b) Ha intercalado, en su inciso segundo, a continuación de los términos “patentes de invención,”, la frase “modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales,”.

### **Número 8)**

Ha pasado a ser número 9), suprimiendo, en el artículo 6º propuesto, las palabras “de Propiedad Industrial” y reemplazando el vocablo “objeto” por “objetivo”.

### **Número 9)**

Ha pasado a ser número 10), con las siguientes modificaciones al artículo 7º propuesto:

a) Ha agregado, en su inciso primero, una coma (,) a continuación de la expresión “60 días” y ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”.

b) Ha reemplazado, en su inciso segundo, el vocablo “contado” por “contados” y ha agregado una coma (,) a continuación de la palabra “interesado”.

### **Número 10)**

Ha pasado a ser número 11), insertando, en el artículo 8º propuesto, una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase “dentro de los 60 días siguientes” y ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”.

### **Número 11)**

Ha pasado a ser número 12), sustituyendo el artículo 9º propuesto, por el siguiente:

"Artículo 9º.- 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."

**Número 12)**

Ha pasado a ser número 13), reemplazando en el artículo 10 propuesto la forma verbal “hubieren” por “hubiera” e insertando una coma (,) a continuación del término “controvertidos”.

**Número 13)**

Ha pasado a ser número 14), eliminando el inciso segundo del artículo 11 propuesto.

**Número 14)**

Lo ha suprimido.

**Número 15**

Ha modificado el artículo 14 propuesto, de la siguiente manera:

a) Ha sustituido, en su inciso primero, las palabras “por escritura pública” por la frase “,al menos, por instrumento privado suscrito ante notario”.

b) Ha reemplazado, en su inciso segundo, 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.”.

#### **Número 16)**

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“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.”.

#### **Número 17)**

Ha reemplazado el artículo 17 propuesto, 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."

**Número 18)**

Lo ha modificado de la siguiente manera:

a) En el artículo 17 bis A propuesto, ha agregado la preposición “en”, antes de las palabras “segunda instancia”.

b) En el inciso primero del artículo 17 bis B propuesto, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”, y en el inciso segundo ha reemplazado las palabras “se entenderá concedido” por “se concederá”.

c) Ha agregado, al artículo 17 bis B propuesto, los siguientes incisos, 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.”.

**Número 20)**

Lo ha sustituido 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. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. 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.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

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. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

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.”.”.

**Número 21)**

Ha reemplazado la expresión “artículo 17 bis E” por “artículo 17 bis K”.

**Número 22)**

Ha modificado el artículo 18 propuesto de la siguiente manera:

En su inciso primero, ha insertado la preposición “de” antes de la expresión “modelos de utilidad”, la primera vez que aparece, y ha sustituido la preposición “para”, ubicada antes de la frase “cada cinco años de concesión”, por la preposición “por”. Asimismo, en su última oración, ha insertado comas (,) luego de las expresiones “primeros diez años”, “patentes de invención” y “primeros cinco años”.

En su inciso segundo, ha reemplazado la forma verbal “fuere” por “fuera”.

En su inciso tercero, ha insertado una coma (,) luego de la expresión “mes o fracción de mes”.

**Número 23)**

Ha modificado el artículo 18 bis A propuesto, de la siguiente manera:

En su inciso primero, ha insertado una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase “que carezcan de medios económicos”.

En su inciso segundo, ha agregado una coma (,) luego del vocablo “beneficio”, ha reemplazando la forma verbal “hubiere” por “hubiera” y ha intercalado la palabra “que”, entre los términos “quienquiera” y “sea”.

En su inciso tercero, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial” y ha insertado una coma (,) a continuación de la palabra “Igualmente”, con que se inicia su última oración.

Le ha agregado 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.”.

Ha sustituido el artículo 18 bis C propuesto, 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.”.

Ha intercalado, en el inciso primero del artículo 18 bis E propuesto, entre los vocablos “fecha” y “que”, la preposición “en”.

**Número 24)**

Ha reemplazado, en la última oración del inciso primero del artículo 19 propuesto, la frase “por medio de uso” por “por medio del uso”, y ha sustituido, en el inciso segundo, la frase “vaya a utilizar” por “vayan a utilizar”.

**Número 25)**

Lo ha modificado de la siguiente manera:

Ha reemplazado, en la primera oración del artículo 19 bis A propuesto, 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”, y, en la segunda oración, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”.

En el artículo 19 bis B propuesto, ha intercalado la palabra “se”, antes del término “adscriben”.

En el artículo 19 bis C propuesto, ha insertado la preposición “de”, a continuación del vocablo “constancia”.

En el artículo 19 bis E propuesto, ha suprimido la frase 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.

### **Número 26)**

Ha modificado el artículo 20 propuesto, de la siguiente manera:

Ha reemplazado 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.”.

Ha reemplazado, en la letra c), las palabras “hubiere” y “hubieren” por “hubiera” y “hubieran”, respectivamente.

Ha sustituido, en la letra e), la frase inicial “Las expresiones empleadas” por “Las expresiones o signos empleados”.

En el primer párrafo de la letra g), ha sustituido la expresión “y/o” por la conjunción “o”.

Ha reemplazado, en el segundo párrafo de la letra g), la forma verbal “hiciera” por “hiciera”; ha intercalado, a continuación de las palabras

“del derecho del titular” la frase “de la marca registrada en el”, y ha sustituido la forma verbal “hubiere” por “hubiera”.

En el párrafo tercero de la letra g), ha reemplazado la expresión “y/o” por la conjunción “o”, las dos veces que aparece, y ha intercalado la preposición “de”, antes de la frase “que estos últimos guarden”.

En el primer párrafo de la letra h), ha sustituido la expresión “y/o” por la conjunción “o”, y en el párrafo segundo, las formas verbales “hiciera” y “hubiera” por “hiciera” y “hubiera”, respectivamente.

Ha agregado 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.”.

Ha reemplazado 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.”.

Ha sustituido, en la letra k), la conjunción “y”, que sucede a la palabra “moral”, por la conjunción “o”.

**Número 27)**

Ha insertado, en el artículo 20 bis propuesto, la preposición “de”, entre los términos “caso” y “que”.

**Número 28)**

Ha suprimido, en el artículo 22 propuesto, las palabras “de Propiedad Industrial”, las cinco veces que en él aparecen, y ha reemplazado, en el inciso tercero, la forma verbal “iniciaren” por “iniciarán”.

**Número 30)**

Ha suprimido, en el inciso primero del artículo 23 bis B propuesto, la coma (,) que sigue a la palabra “industriales” y ha reemplazado, en el inciso segundo, la forma verbal “estuviere”, por “estuviera”.

Ha eliminado los artículos 23 bis C y 23 bis D propuestos.

**Número 31)**

Ha suprimido, en el inciso segundo del artículo 27 propuesto, la oración final “La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.”.

**Número 32)**

Lo ha suprimido.

**Número 33)**

Ha pasado a ser número 32), reemplazando el artículo 28 propuesto, 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 usen, 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 usen, 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, hagan 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 reincida 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.”.

**Número 34)**

Ha pasado a ser número 33), sustituyendo el artículo 29 propuesto, 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."

**Número 35)**

Ha pasado a ser número 34), sustituyendo, en el inciso primero del artículo 30 propuesto, las formas verbales "estuviere", "inscribiere" y "continúen" por "estuviera", "inscribiera" y "continuaran", respectivamente.

**Número 36)**

Ha pasado a ser número 35), sin enmiendas.

**Número 37)**

Ha pasado a ser número 36), reemplazando el artículo 31 bis propuesto, 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 el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y 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.”.

#### **Número 38)**

Ha pasado a ser número 37), suprimiendo la segunda oración del inciso primero del artículo 32 propuesto, y su inciso segundo.

#### **Número 39)**

Ha pasado a ser número 38), sin enmiendas.

**Número 40)**

Ha pasado a ser número 39), con las siguientes modificaciones al artículo 37 propuesto:

Ha sustituido su 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.”.

Ha intercalado, en su letra c), después de la palabra “comerciales”, los vocablos “de negocios o”, precedidos de una coma (,).

Ha reemplazado su 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.”.

Ha sustituido su 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."

#### **Número 41)**

Ha pasado a ser número 40), intercalando, en el artículo 38 propuesto, el artículo "las" antes de la expresión "buenas costumbres".

#### **Números 42) y 43)**

Han pasado a ser números 41) y 42, respectivamente, sin enmiendas.

#### **Número 44)**

Ha pasado a ser a ser número 43), reemplazando en el encabezamiento del artículo 42 propuesto, la expresión inicial "No será considerada" por "No serán consideradas", agregando una coma (,) luego de la palabra "solicitud", e intercalando la preposición "de", antes de los dos puntos (:). Ha suprimido la misma preposición "De" en cada uno de los literales siguientes, iniciando con mayúscula los artículos "las" y "los" que la siguen.

**Número 45)**

Ha pasado a ser número 44), sustituyendo en el artículo 43 propuesto la forma verbal “procediere” por “procediera”.

**Número 46)**

Ha pasado a ser número 45), suprimiendo el inciso cuarto del artículo 43 bis propuesto.

**Número 47)**

Ha pasado a ser número 46), sustituyendo el artículo 45 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan 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 sesenta 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 deduzca que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

#### **Número 48)**

Ha pasado a ser número 47), reemplazando el artículo 49 propuesto, 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."

**Número 49)**

Lo ha suprimido.

**Número 50)**

Ha pasado a ser número 48) sustituyendo el inciso segundo del artículo 50 propuesto, 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.”.

**Número 51)**

Ha pasado a ser número 49), con las siguientes modificaciones al artículo 51 propuesto:

En su número 1), ha intercalado, 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”, y ha sustituido 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), ha agregado una coma (,) a continuación de las palabras “comercial” y “urgencia”.

**Número 52)**

Ha pasado a ser número 50), con las siguientes modificaciones:

En el artículo 51 bis A propuesto, ha sustituido la palabra “objeto” por “objetivo”.

El número 1) del artículo 51 bis B propuesto, lo ha reemplazado 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 propuesto, ha eliminado la expresión “en casos graves y urgentes”.

Ha reemplazado el inciso segundo del artículo 51 bis C propuesto por el siguiente:

“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 remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.”.

En los dos primeros incisos del artículo 51 bis D propuesto, ha sustituido la expresión “la Comisión Resolutiva” por “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”, y ha reemplazado las formas verbales “hubieren” y “repitieren”, por “hubieran” y “repitieran”, respectivamente.

### **Número 53)**

Ha pasado a ser número 51), reemplazando el artículo 52 propuesto, 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 fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén 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, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan 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 reincida 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.”.

#### **Número 54)**

Ha pasado a ser número 52), agregando en el inciso primero del artículo 53 propuesto, una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase “ya sea en el producto mismo o en el envase”, y ha intercalado, en el inciso cuarto, la preposición “de”, entre las palabras “caso” y “que”.

**Número 55)**

Ha pasado a ser número 53), reemplazando en el primer inciso del artículo 58 propuesto, la frase “Dibujos de modelo” por “Dibujos del modelo”, y, en el inciso segundo, ha eliminado las palabras “de Propiedad Industrial”.

**Número 56)**

Ha pasado a ser número 54), intercalando, en el artículo 59 propuesto, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión “número del registro”, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

**Número 57)**

Ha pasado a ser número 55), reemplazando el artículo 61 propuesto, 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 fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, 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, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

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 reincida 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.”.

#### **Número 58)**

Ha pasado a ser número 56), sin enmiendas.

#### **Número 59)**

Ha pasado a ser número 57), con las siguientes modificaciones al artículo 62 propuesto:

En su inciso segundo, ha reemplazado la expresión “y/o” por la conjunción “o”, y ha eliminado el vocablo “bidimensional” y sus paréntesis.

Ha sustituido su 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.”.

### **Número 60)**

Ha pasado a ser número 58, sustituyendo los artículos 62 bis y 62 bis A propuestos, 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 aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual 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.”.

**Número 61)**

Ha pasado a ser número 59), acentuando, en la segunda oración del inciso primero del artículo 63 propuesto, la palabra “este”.

**Número 62)**

Ha pasado a ser número 60), sustituyendo en el inciso primero del artículo 64 propuesto, la forma verbal “procediere”, por “procediera”, y, en el inciso segundo, eliminando las palabras “de Propiedad Industrial”.

**Números 63)**

Ha pasado a ser número 61) ,sin enmiendas.

**Número 64)**

Ha pasado a ser número 62), agregando, en el inciso primero del artículo 66 propuesto, a continuación del punto final (.), la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

**Número 65)**

Ha pasado a ser número 63), reemplazando el artículo 67 propuesto, 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 fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, 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, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen 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 reincida 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.”.

**Número 66)**

Ha pasado a ser número 64), sin enmiendas.

**Número 67)**

Ha pasado a ser número 65), con las siguientes modificaciones al artículo 69 propuesto:

Ha reemplazado su inciso primero, 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.”.

Ha sustituido, en sus incisos segundo y tercero, las formas verbales “hubiere”, “utilizare” y “obtuviere”, por “hubiera”, “utilizara” y “obtuviera”, respectivamente.

**Número 68)**

Ha pasado a ser número 66), insertando en el artículo 70 propuesto, la preposición “por” antes de las palabras “las instituciones”.

**Número 69)**

Ha pasado a ser número 67), sin modificaciones.

**Número 70)**

Ha pasado a ser número 68, sustituyendo, en el artículo 72 propuesto, 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”.

**Número 71**

Ha pasado a ser número 69), sin enmiendas.

**Número 72)**

Ha pasado a ser número 70), reemplazando la referencia al “artículo 132” por otra al “artículo 114”.

**Número 73)**

Ha pasado a ser número 71), con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado el artículo 73 propuesto, 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.”.

Ha sustituido el artículo 74 propuesto, 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.”.

Ha reemplazado el artículo 75 propuesto, 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.”.

Ha modificado el inciso segundo del artículo 76 propuesto, de la siguiente manera:

Ha eliminado, en el número 1, la coma (,) que sucede al vocablo “totalidad” y ha reemplazado la contracción “del” que antecede a la palabra “esquema”, por el artículo “el”.

Ha sustituido 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.”.

Ha modificado el artículo 77 propuesto, de la manera siguiente:

Ha suprimido, en el número 1, la conjunción “o” escrita luego de la palabra “topografías”.

Ha reemplazado 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.”.

Ha sustituido el segundo párrafo del número 3, por el siguiente:

“No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 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.”.

Ha reemplazado en el artículo 78 propuesto la palabra “contado”, por “contada”.

Ha suprimido en el artículo 79 propuesto la frase final “dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, así como la coma (,) que la precede.

Ha sustituido, en el inciso primero del artículo 80 propuesto, la forma verbal “procediere” por “procediera”, y, en el inciso segundo, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”.

Ha insertado, en el inciso primero del artículo 81 propuesto, una coma (,) luego de las palabras “circuitos integrados”.

Ha efectuado, en el artículo 82 propuesto, las siguientes enmiendas:

En la letra a), ha reemplazado la forma verbal “es”, por “sea”.

En la letra c), ha sustituido la forma verbal “hubiere”, por “hubiera”.

Le ha agregado, 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.”.

Ha intercalado, en el artículo 84 propuesto, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión “dentro de un círculo”, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

Ha sustituido el artículo 85 propuesto, 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 fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, 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, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen 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 reincida 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.”.

#### **Número 74)**

Ha pasado a ser número 72), con las siguientes enmiendas:

Ha reemplazado, en su encabezado, la referencia al artículo “90” por otra al artículo “91”.

Ha sustituido 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”

Ha antepuesto al artículo 86 propuesto el siguiente rótulo:

“Párrafo 1°

De los secretos empresariales”.

Ha reemplazado el artículo 86 propuesto, 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.”.

Ha sustituido el artículo 87 propuesto, por el siguiente, signado como artículo 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.”.

Ha eliminado los artículos 88, 89 y 90 propuestos.

- - -

Ha insertado 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 naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización 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, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

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.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

---

### **Número 75)**

Ha pasado a ser a ser número 73), con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido, en su encabezamiento, la referencia al artículo “91” por otra al artículo “92”.

Ha reemplazado los artículos 91 a 95 propuestos por los siguientes, signados como artículos 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 92 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 conocedores 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.”.

El artículo 96 propuesto, de este numeral, ha pasado a ser artículo 97, sin enmiendas.

Ha suprimido el artículo 97 propuesto.

Ha sustituido el artículo 98 propuesto, 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.”.

Ha reemplazado, en el inciso segundo del artículo 100 propuesto, la referencia al “artículo 96” por otra al “artículo 97”.

Ha sustituido el artículo 101 propuesto, 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.”.

Ha sustituido los artículos 103 y 104 propuestos por los siguientes:

“Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos 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. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

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.”.

Ha reemplazado el artículo 105 propuesto, 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 designen 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, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

c) Los que, con fines comerciales, hagan 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 reincida 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.”.

#### **Número 76)**

Ha pasado a ser número 74), con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido, en su encabezado, la referencia a “los artículos 106 al 131” por otra a “los artículos 106 al 113”.

Ha reemplazado el artículo 106 propuesto, 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.”.

Ha eliminado el artículo 107 propuesto.

Ha reemplazado en el artículo 108 propuesto, que ha pasado a ser artículo 107, la forma verbal “corresponderá” por “corresponderán”.

Ha suprimido el artículo 109 propuesto.

Ha eliminado el artículo 110 propuesto.

Ha sustituido el artículo 111 propuesto, que ha pasado a ser artículo 108, 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.”.

Ha suprimido el artículo 112 propuesto.

Ha sustituido el artículo 113 propuesto, que ha pasado a ser artículo 109, por el siguiente:

“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.”.

En el artículo 114 propuesto, que ha pasado a ser artículo 110, ha intercalado, entre comas (,), la expresión “en la sentencia”, a continuación de las palabras “facultado para ordenar”, y ha reemplazado la frase “de que dispusiese”, por “que posea”.

En el artículo 115 propuesto, que ha pasado a ser artículo 111, ha eliminado la frase final “y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia”.

Ha suprimido el artículo 116 propuesto.

Ha reemplazado los artículos 117 y 118 propuestos por el siguiente, que los refunde, signado como artículo 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.”.

Ha eliminado los artículos 119 a 127 propuestos.

Ha reemplazado el artículo 128 propuesto, que ha pasado a ser artículo 113, por el siguiente:

“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.”.

Ha suprimido el Párrafo 4º y los artículos 129 a 131 propuestos.

### **Número 77)**

Ha pasado a ser número 75), sin enmiendas.

## **ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

### **Artículo 1º**

En su inciso primero, ha sustituido la palabra “estuvieren”, por “estuvieran”; la preposición “en”, escrita a continuación del término “pendientes”, por la preposición “ante”, y la frase “artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificada por el” por la expresión “numeral 20) del”.

Ha reemplazado 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 2º**

Ha insertado al comienzo del inciso primero, la siguiente frase “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior,”, escribiendo con minúscula el artículo “Las” que antecede a la palabra “solicitudes”, y ha reemplazado la expresión “de acuerdo a” por “de acuerdo con”.

#### **Artículo 3º**

Ha sustituido, en el inciso primero, la forma verbal “hubiese” por “hubieran”, y ha agregado 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.”.

#### **Artículo 4º**

Ha reemplazado, en su inciso segundo, la expresión “de acuerdo a” por “de acuerdo con”, y ha suprimido su inciso final.

#### **Artículo 5°**

Lo ha suprimido.

#### **Artículo 6°**

Ha pasado a ser artículo 5° transitorio, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 5°.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.”.

#### **Artículo 7°**

Lo ha suprimido.

#### **Artículos 8° a 10**

Han pasado a ser artículos 6° a 8° transitorios, respectivamente, sin enmiendas.

#### **Artículo 11**

Ha pasado a ser artículo 9º transitorio, sustituyendo la frase “a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por” por las palabras “que incorpora”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia, que el proyecto fue aprobado en general, con el voto afirmativo de 29 señores Senadores, de un total de 47 en ejercicio y que, en particular, del Artículo único, el número 17); el artículo 17 bis B del número 18); los artículos 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K del número 20); los artículos 51 bis C y 51 bis D del número 50) – número 52 de esa Honorable Cámara; el número 68) – número 70) de esa Honorable Cámara; el artículo 77, número 3, párrafo final, del número 71) – número 73) de esa Honorable Cámara; y el artículo 104 del número 73) – número 75) de esa Honorable Cámara, y el artículo 1º transitorio, fueron aprobados con el voto conforme de 33 señores Senadores; el artículo 17 bis C del número 20), fue aprobado con el voto conforme de 32 señores Senadores, y el artículo 51 bis B del número 50) – número 52 de esa Honorable Cámara, fue aprobado con el voto conforme de 30 señores Senadores, todos en el carácter de normas orgánicas constitucionales y de un total de 47 señores Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 3813, de 19 de Junio de 2.002.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

---

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ  
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS  
Secretario General del Senado