INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

BOLETÍN Nº 4180-03-1[1]

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que se individualiza en el epígrafe, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO:

Adecuar la legislación nacional a los recientes tratados internacionales suscritos por Chile, en materia de propiedad industrial, con los Estados Unidos de América y con EFTA (*European Free Trade Association*), compuesto por Islandia, el Principado de Lichtenstein, Noruega y Suiza.

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

No hay.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA:

No requiere.

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

---

[1]La tramitación completa de este mensaje se encuentra disponible en la página web de la Cámara de Diputados: http://sil.congreso.cl/pags/index.html

5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR PABLO GALILEA CARRILLO.

****

La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas: la Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, doña **Ingrid Antonijevic Hahn,** junto a su asesor jurídico, don **Carlos Rubio** y a la asesora en materia de Propiedad Industrial, doña **Bernardita Escobar**; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, don **Eleazar Bravo,** junto al abogado don **Marcos Arellano**; el Director General de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, don **Carlos Furche**, junto a la Jefa del Departamento Propiedad Intelectual doña **Carolina Belmar**, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Directora del Instituto de Salud Pública (ISP), doña **Ingrid Heitmann**, acompañado del Jefe del Departamento Jurídico, don **Max Fuenzalida**. En representación de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos A.G. (ASILFA), don **Francisco Medone** (Presidente); don **Enrique Cavallone** (Director), don **María Angélica Sánchez**, (Vicepresidenta Ejecutiva); don **Jaime Palma** (asesor experto en Propiedad Industrial); don **Enrique Sepúlveda** (abogado), y doña **Virginia Olivos**, asesor comunicacional. En representación de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (CANALAB), don **Adrián Vega** (Presidente) y don **Enrique Bruñól** (Vicepresidente Ejecutivo). Por la Cámara de la Industria Farmacéutica, don **José Manuel Cousiño** (Vicepresidente Ejecutivo); doña **María del Carmen Mafriche**, (Directora); don **Juan Pablo Egaña** (asesor jurídico); don **Guillermo Valdés** (Gerente Administración y Finanzas) y don **Cristián Aguilar**, Secretario Ejecutivo; el Gerente General del Laboratorio Pasteur, don **Roberto Vega**, el Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa A.G.), don **Rafael Del Río**, la Gerente General, doña **María Elvira Lermanda** y el abogado de esa entidad, don **Carlos Bascuñán.**

Cabe hacer presente que la Comisión contó con la especial colaboración de la Unidad de Apoyo al Proceso legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional.

II.- <u>ANTECEDENTES</u>.

El artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile, reconoce y ampara el derecho de propiedad en todas sus formas.

En lo atinente a la propiedad industrial, que es parte de la propiedad intelectual, la Constitución lo garantiza en su artículo 19 N° 25, inciso 3°, al decir que *"se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".* La acción de protección para ambos casos, se encuentra contenida en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Se da, en consecuencia, la máxima relevancia para este tipo de derechos, dentro del catálogo de derechos constitucionales considerado en el referido artículo 19.

En términos generales, en nuestro país las principales normas relacionadas con la propiedad intelectual son la ley Nº 17.336, de propiedad intelectual, la ley Nº 19.039 de propiedad industrial, y la ley Nº 19.342, sobre los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

En particular, las normas aplicables a la propiedad industrial se encuentran en la ley 19.039[2] y su reglamento, el DTO N° 236[3]. De acuerdo a la ley, son objeto de esa propiedad las invenciones, las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los secretos industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen:

a. Invenciones. "Toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley" (artículo 31).

b. Marcas Comerciales. "Todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o

[2] Publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991.

[3] Publicado en el Diario Oficial el 1 de diciembre de 2005.

establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos" (artículo 19).

c. Modelos de Utilidad. "Los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía" (Artículo 54).

d. Dibujos y Diseños Industriales. Diseño industrial es "toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva". "El dibujo industrial es toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva" (artículo 62).

e. Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados. "Circuito integrado es un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material" (Artículo 73).

f. Secretos empresariales. "Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva" (artículo 86).

g. Indicaciones geográficas. "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" (artículo 92, letra a).

h. Denominaciones de origen[4]. 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.

Algunos de estos objetos de propiedad industrial, como las invenciones, los modelos de utilidad, los circuitos y el diseño industrial, la ley contempla que éstos son protegidos mediante las patentes, las que son definidas como un derecho de exclusividad concedido por el Estado para proteger y explotar una invención. Una patente es la contrapartida al hecho de proteger una invención mediante reserva o secreto y, como tal, requiere que el solicitante de la patente haga público su invento a través de una solicitud de patente, de forma que un experto en la materia referida por dicha solicitud, pueda reproducir la invención.

A cambio de publicar su invento, el solicitante obtiene, como se dijo, un derecho que permite impedir, a otros, cualquier forma de explotación comercial de la invención, dentro del territorio de obtención de la patente y por un periodo de tiempo limitado.

En materia jurisdiccional, ésta se ejerce a través del Tribunal de Propiedad Industrial (artículo 17° bis C), órgano de segundo grado encargado de conocer los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, como órgano jurisdiccional de primer grado; en los juicios de oposición a las solicitudes de marcas, patentes de invención y otros privilegios industriales, de nulidad o de transferencias de registros, así como de cualquier otra reclamación relativa a la validez o efectos a la protección de los derechos a que se refiere dicho cuerpo legal y que deduzcan las partes interesadas en tales asuntos.

Por otra parte, el Estado ejerce la administración de la propiedad industrial a través del *Departamento de Propiedad Industrial* perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que tiene

[4] Esta norma se complementa con la ley 18.455 sobre denominación de origen.

como función principal administrar y atender los servicios de Propiedad Industrial de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.039 y modificaciones de la ley N° 19.996, y reglamento.

Concepto de Propiedad Industrial .

La propiedad industrial es una parte de la propiedad intelectual, la que se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

En este contexto, el abogado Marco Arellano, desde el punto de vista del derecho define la propiedad industrial como un “conjunto de normas y principios destinados a proteger productos, procedimientos y servicios, con el fin de entregarles mayor jerarquía competitiva”[5]. Dado que cada Estado posee su propia legislación, este conjunto de normas varía de país en país, las que son complementadas con normas internacionales de organismos tales como la Organización Mundial de Propiedad Industrial, OMPI, o la Organización Mundial del Comercio[6].

Conjuntamente, en las últimas décadas, producto de la internacionalización y apertura de los mercados, y muy especialmente por los Tratados de Libre Comercio, han surgido nuevas exigencias de regulación que conducen hacia la estandarización o unificación de las normas jurídicas relativas a la propiedad industrial.

---

[5] Arellano, Marco. La Propiedad Industrial en Chile. Departamento de Propiedad Industrial Ministerio de Economía.

[6] Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

EL MENSAJE

Expresó el Ejecutivo, a título introductorio, que la propiedad industrial, especie de la propiedad intelectual, se ha posicionado en el contexto del mundo global como una herramienta importante para proteger las creaciones del intelecto humano y así otorgarle ventajas competitivas a productos, servicios y procedimientos. Estos atributos reconocidos en el Convenio de París, que data del siglo antepasado, se han visto destacados en numerosos tratados internacionales que le siguieron y particularmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, a través del Acuerdo sobre los ADPIC.

Confirmando la tendencia descrita, en todos los tratados bilaterales sobre cooperación económica o libre comercio firmados por nuestro país se han incorporado disposiciones de propiedad industrial. Entre otros, destacan los Acuerdos con la Unión Europea, Canadá, México, EFTA, Corea y los Estados Unidos.

Por otra parte, la férrea voluntad de Chile de formar parte del mercado mundial, ha demandado la necesidad de proteger las creaciones intelectuales, a fin de poder competir en un mercado justo y transparente. La extensión y contenido de la protección es siempre competencia de cada país, no obstante, la complejidad alcanzada por los intercambios económicos internacionales han derivado en procesos crecientes de estandarización de los niveles de protección de la propiedad intelectual en general e industrial, en particular.

Ahora bien, el Acuerdo sobre los ADPIC, (Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio), contiene la regulación sobre propiedad industrial más extensa que se haya construido hasta la fecha, en forma sistemática y de manera multilateral. Si bien es innegable la importancia de los ADPIC, debido a su carácter multilateral, con posterioridad a su entrada en vigor en algunos casos, los países han usado la vía bilateral para desarrollar normas que se ajusten más a sus realidades, sin alejarse de las directrices fijadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, las que siguen plenamente vigente para los países miembros de la OMC. Es así como, en el caso Chileno, también se han incorporado normas sobre propiedad intelectual en los recientes tratados sobre libre comercio ratificados.

Si bien es cierto gran parte de las disposiciones negociadas en el plano bilateral corresponden a obligaciones asumidas anteriormente por el país, por lo que ya se encontraban reflejadas en la legislación nacional, aún resta hacer algunos ajustes para cumplir con los compromisos asumidos, cuestión sobre la cual versa este proyecto de ley.

Asimismo, en muchos casos se hace necesario adaptar las abstractas normas internacionales a las particularidades del derecho interno de los países y a la materialidad de los casos concretos, por la vía de dictar sendas regulaciones internas –leyes y reglamentos- que permitan la plena implementación de los tratados internacionales. De esta manera, la ley Nº 19.996, que modificó la ley Nº 19.039, y el reglamento de ésta, vienen a implementar en la legislación interna el Acuerdo sobre los ADPIC. Este proyecto implementa algunas de las disposiciones contenidas en los capítulos de Propiedad intelectual, relativas a propiedad industrial, de recientes tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Señaló, por otra parte, que con fecha 06 de junio de 2003, se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entrando en vigencia el 01 de enero de 2004. Con ello, Chile asumió las obligaciones contenidas en él.

También, con fecha 1° de diciembre de 2004, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida por su sigla, EFTA -European Free Trade Association- integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza, en cuya virtud Chile también ha asumido las obligaciones contenidas en él.

Las disposiciones de la legislación nacional, aún con las modificaciones introducidas por la ley N° 19.996 que “Modifica la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial”, para adecuarla a las exigencias de los ADPIC, son insuficientes para cumplir con los requerimientos del Tratado con los Estados Unidos y EFTA, por lo que se requiere su modificación.

Las reformas necesarias de introducir, suponen adecuar la ley Nº 19.039, relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991.

Con Estados Unidos, Chile negoció una incorporación progresiva a las normas del Tratado, de manera de asegurar el tiempo necesario

para que la realidad nacional se adecue a las nuevas regulaciones. Es así como algunas obligaciones entraron en vigencia junto al TLC, para otras existen plazos perentorios de dos, cuatro y hasta cinco años y, en otros casos, en que es necesario alterar la regulación, la obligación de implementar las obligaciones es lo antes que sea posible.

El Tratado con EFTA no establece plazos para realizar las adecuaciones que sean pertinentes.

Precisó que el 1 de enero de 2006 se venció el plazo establecido para las obligaciones que tienen un término de dos años para su implementación interna en el capítulo de propiedad intelectual del Tratado con EEUU, por lo que se requiere recoger esta nueva regulación en la legislación interna. Este proyecto incorpora, también, aquella regulación contenida en el capítulo de propiedad intelectual y sus anexos del TLC con EFTA para lo cual se requiere hacer modificaciones legales.

Concluyó que la presente iniciativa legal corresponde, principalmente, a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo con los Estados Unidos de América.

Agregó que este proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la actual legislación con el Tratado de Libre Comercio firmado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conglomerado constituido por Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consta de un artículo único, que contiene diez números, que modifican diversos artículos de la ley N° 19.039.

El artículo 19 de la ley N°19.039, modificado recientemente por la ley N° 19.996, tuvo por objeto, entre otros, introducir las marcas sonoras a nuestro sistema marcario, cuestión que se reflejó al establecer que se pueden registrar las marcas con tal que sean susceptibles de “representación gráfica”. La modificación que se introduce busca simplemente aclarar este hecho, haciendo una declaración expresa al respecto.

La incorporación del artículo 19 bis tiene por objeto el establecimiento de marcas colectivas y de certificación, ya que, si bien se sostiene que aplicando la legislación marcaria actual y las normas comunes del Código Civil se puede llegar prácticamente a los mismos resultados, se ha estimado que confiere una mayor seguridad jurídica tener una regulación específica sobre el particular.

El Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entre otros, contiene sendas regulaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Sin embargo, todos estos compromisos deben recogerse de manera armónica con la estructura jurídica que el país ha definido para el manejo y la protección de sus propias indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Especial atención merece la regulación de eventuales conflictos entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen entre sí y de éstas con marcas comerciales.

Con el objetivo de encontrar una solución equilibrada que atienda a los intereses planteados en los Tratados con nuestros socios comerciales, se propone la modificación de los artículos 20 letra j), 95, 96 bis A y 96 bis B de la Ley 19.039.

El artículo 20 letra j), regula la relación entre marcas e Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

El artículo 95, por su parte, se preocupa de aquellos signos que no son hábiles para constituir Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

El artículo 96 bis A, enseguida, declara la aplicación de las disposiciones pactadas en los Tratados Internacionales para la resolución de los conflictos originados en la protección de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Finalmente, el artículo 96 bis B atiende el caso en que puedan existir dos o más Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen homónimas o muy semejantes con igual derecho a protección.

Las divulgaciones inocuas, están actualmente reguladas en el artículo 42 de la Ley 19.039. Con las modificaciones que se proponen a este artículo, se busca extender el plazo en que ellas pueden realizarse, así como limitar sus causas a aquellas contempladas en los tratados, que contienen disposiciones más favorables que las que actualmente se consideran en el artículo indicado.

Luego, se propone modificar el artículo 49 con el propósito de, al igual que en el caso anterior, adecuar la norma a las flexibilidades negociadas en los tratados. En éste, se trata de establecer claramente, por una parte, que el uso no comercial, tales como los fines educacionales y de investigación, no están otorgados exclusivamente al titular, y por otra, una excepción al derecho que confiere la patente vinculada a la obtención del registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico.

En seguida, el proyecto busca incorporar un Párrafo II al Título III, conformado por los artículos 53 bis 1 a 53 bis 5. Su propósito es cumplir con el compromiso con EE.UU. de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento de una patente demore más de cinco años desde la presentación de la solicitud respectiva, o más de tres años desde el requerimiento de examen pericial, siempre y cuando en su tramitación se haya producido demora injustificada en el otorgamiento de la patente.

En el mismo sentido existe el compromiso con EFTA de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico contenido en una patente de base se demore más de cinco años y, además, la demora se haya producido como consecuencia de atrasos injustificados de la autoridad sanitaria.

Las modificaciones buscan lograr la debida coherencia y armonía entre los compromisos internacionales asumidos por el país y los intereses nacionales, particularmente en materia de salud pública, evitando la prolongación injustificada de la patente. Para ello, el proyecto se encarga de establecer cuando una demora en el otorgamiento de la patente o del registro, según corresponda, no es injustificada. Así se establece que ello ocurre cuando estas actuaciones o recursos judiciales, en acciones del propio solicitante.

También conforme a los principios del estado de derecho y con el objetivo de garantizar la independencia en estas materias, se

somete a los tribunales de justicia y a sus procedimientos, la determinación del plazo de protección suplementaria a que puede aspirar una determinada patente.

Finalmente, se propone la modificación de la letra e), del artículo 91 de la Ley, con el objeto de precisar el período al cual se extiende la protección de la información no divulgada contenida en un producto farmacéutico o químico agrícola. En este sentido, el proyecto propone que será suficiente para aspirar a la protección que confiere el artículo, presentar la solicitud en Chile dentro de los doce meses de obtenido el primer registro en el extranjero, con independencia de que la autoridad administrativa nacional resuelva dentro de los mismos doce meses o con posterioridad.

III.- INTERVENCIONES

La Ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, doña **Ingrid Antonijevic** señaló que en los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con EE.UU. y EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio constituida por Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza) se establecieron ciertas obligaciones sobre propiedad industrial, que no están incorporadas en nuestro sistema jurídico. Que ello debía efectuarse mediante dictación de las leyes, de manera dar cumplimiento a los compromisos internacionales.

El capítulo de Propiedad Industrial del TLC con EE.UU. considera plazos distintos de implementación para diversas obligaciones. Entre otros, se estableció el 1 de enero del 2006 como la entrada en vigor de algunas obligaciones relativas a marcas de fábrica, indicaciones geográficas y patentes de invención.

El TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) contiene una obligación por implementar sobre patentes que entró en vigor en diciembre del 2004, y que aún no se refleja en nuestro derecho interno.

Asimismo, dijo que existen normas de propiedad industrial en TLCs de EE.UU. y UE sobre Indicaciones Geográficas, que es necesario implementar a través de una norma única que dé cuenta de todos esos compromisos internacionales; Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionadas con el Comercio (ADPIC) y TLCs de manera armónica.

Opinó que es necesario aclarar la redacción de una norma relativa a información no divulgada para evitar errores interpretativos y, con ello, controversias comerciales.

Para estos efectos, señaló que durante el segundo semestre del año pasado, se convocó a las autoridades y expertos en propiedad industrial de los ministerios con competencia en las materias de dichos compromisos internacionales. Trabajaron los Ministerios de RR.EE., Salud, Agricultura, Educación y Economía. El equipo estableció las materias que requieren cambios en la ley, el sentido de las disposiciones legales y la redacción final que constituye el presente proyecto de ley.

Precisó que los objetivos de este mensaje son:

1.- Implementar obligaciones internacionales que ya entraron en vigor contenidas en:

i) El capítulo 17 del TLC con EEUU (entraron en vigor el 1 enero del 2006)

   a. marcas
   b. patentes
   c. indicaciones geográficas

ii) En el capítulo IV, anexo XII del TLC con EFTA (entraron en vigor en diciembre 2004) sobre patentes.

2. Armonizar la ley respecto de obligaciones de TLCs con UE y EEUU sobre Indicaciones Geográficas.

3. Aclarar redacción de la ley para protección de Información No Divulgada.

Finalmente, comentó que debido a que el mensaje incorpora en la ley compromisos internacionales vencidos, y que los socios comerciales de Chile han planteado inquietud por su incumplimiento, es muy importante el respaldo del Congreso Nacional para tramitar expeditamente este proyecto.

El Director General de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, don **Carlos Furche** señaló que la propiedad intelectual es una disciplina relativamente reciente y de creciente importancia en nuestro país. Con una mirada global debe destacarse que son notorios los avances realizados en propiedad intelectual por nuestro país en los últimos años. Asimismo, dijo, si comparamos nuestros desarrollos legislativos e institucionales respecto de los niveles existentes en los países en desarrollo, se comprueba que nuestros estándares son más elevados que los de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, agregó, es de suma relevancia adaptar la normativa e institucionalidad existente en nuestro país a los requerimientos que nuestro desarrollo nos impone y la conjugación de los diversos legítimos intereses en juego, al mismo tiempo que dar cumplimiento de los compromisos multilaterales y bilaterales asumidos por Chile. Estos últimos, debido a la cláusula de nación más favorecida son extensivos a los demás miembros de la Organización Mundial de Comercio.

Este proceso de adaptación y modernización no es un proceso exento de dificultades, precisamente porque se requiere articular y consensuar intereses aparentemente opuestos, como quedó demostrado durante la tramitación de la ley para modificar la Ley N° 19.039, que sólo pudo ser sancionada luego de casi cinco años de intensas discusiones en el Parlamento.

El presente proyecto, explicó, se enmarca en este proceso de adecuación y modernización, cuyo contenido se refiere, básicamente, a compromisos de propiedad industrial contenidos en los acuerdos comerciales bilaterales cuyo plazo de implementación era enero del año 2006. En virtud de ello, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la mayor importancia a la ágil aprobación de este Mensaje por el Parlamento.

Destacó que este proyecto es resultado del trabajo conjunto del Comité Interministerial de Propiedad Intelectual, creado en julio del año 2005, con la finalidad de coordinar la ejecución de los compromisos internacionales en esta materia. Está integrado por los Ministerios de Agricultura, Economía, Educación, Salud y Relaciones Exteriores, quien actúa como coordinador a través de su Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. En consecuencia, este proyecto recoge las inquietudes de los distintos sectores públicos y, al mismo tiempo, se ajusta plenamente a los estándares internacionalmente comprometidos por nuestro país, poniendo a Chile en pleno cumplimiento de los compromisos internacionales.

Respecto del contenido del proyecto, dijo, merece destacarse la incorporación, por primera vez en nuestra normativa, de las marcas colectivas. Añadió que existe el convencimiento que la inclusión de este nuevo tipo de signos distintivos será una herramienta útil a nuestra industria, en particular para la industria agrícola, que contará con una herramienta adicional para distinguir sus productos cuando ellos provengan de una determinada asociación de productores y el público asocie ese vínculo a una determinada reputación.

En el caso de las patentes de invención, se extenderá el periodo de gracia que permite al inventor, bajo determinadas condiciones, hacer pública su invención sin perder la novedad y, en consecuencia, manteniendo la posibilidad de patentar. Esta modificación busca favorecer a nuestros inventores permitiéndoles divulgar en revistas y ferias científicas, por un plazo razonable de doce meses, sin que se perjudique su derecho de patentes.

La extensión del periodo de protección de las patentes, por las demoras injustificadas en su otorgamiento, tiene por finalidad perfeccionar el nivel de protección actualmente existente, y por lo tanto, no se comprenden las observaciones negativas formuladas a esta propuesta por la Cámara de la Industria Farmacéutica Internacional.

Las modificaciones a las disposiciones sobre marcas e indicaciones geográficas buscan armonizar la normativa internacional sobre coexistencia de estos signos distintivos, contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial de Comercio y en los acuerdos comerciales bilaterales. Para ello se tuvo especialmente en cuenta la situación de nuestra agroindustria.

En la misma línea de armonizar y aclarar criterios, la modificación al artículo 91 letra e) sobre el cómputo del plazo para solicitar la protección por información no divulgada de los datos de prueba de productos regulados, busca precisar que este plazo se refiere sólo al acto de presentar la solicitud de registro y no para su obtención en el registro sanitario nacional.

El denominado *linkage*, la protección de la información no divulgada y la supuesta falta de cumplimiento de nuestros compromisos bilaterales, mencionados por los representantes de la Cámara de la Industria Farmacéutica durante su alocución, son materias respecto de las cuales el

Gobierno de Chile ha estado en permanente comunicación con su contraparte, que es el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos distintas visiones, pero existe un diálogo entre ambos gobiernos abierto y fluido, y, en esa instancia, estamos trabajando para su solución.

Desde la perspectiva del gobierno se está cumpliendo. En cualquier caso, vale la pena aclarar que la interpretación sobre el cumplimiento o no de una obligación internacional es una atribución exclusiva de los gobiernos, que, en caso que persistan las discrepancias entre ellos, deberá ser resuelta a través de los mecanismos para la solución de diferencias mutuamente acordados.

La implementación debe ser vista como una oportunidad para establecer un sistema moderno de propiedad intelectual, que responda a la realidad e intereses nacionales, al mismo tiempo que se ajuste a los estándares internacionalmente comprometidos por nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el mensaje es un proyecto limitado en cuanto a su contenido, que tiene por objetivo exclusivo incorporar en nuestro ordenamiento interno aquellos compromisos internacionales bilaterales -ratificados por el Congreso Nacional- cuyo periodo de transición venció en enero del 2006.

Considerando esta fecha y la importancia que esta materia tiene para los principales socios comerciales de nuestro país, una pronta aprobación de este proyecto, permitirá dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales y evitará que la relación con nuestros socios se vea innecesariamente afectada.

Finalmente, comentó que se debe estar conscientes que para que las modificaciones legales, sean eficaces requieren ir acompañadas de un fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel central y regional, por lo que como país queda un largo camino por recorrer.

La Directora del Instituto de Salud Pública (ISP), doña **Ingrid Heitmann**, precisó que en cuanto al texto del proyecto de ley, comparte lo expresado en él y que dice relación con las actividades propias del ISP. El espíritu de la norma propuesta es claro.

Los representantes de la **Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos A.G.** (ASILFA) concurrieron a esta

Comisión, y compartieron, en términos amplios, la idea de legislar acerca de este mensaje y opinaron -en concreto- que el diseño del proyecto del Ejecutivo está bien estructurado, conforme a los compromisos asumidos en los tratados internacionales suscritos por Chile en los últimos años.

Opinaron que deja definitivamente al día todos los aspectos jurídicos relativos a la temática de Propiedad Industrial, con estándares modernos y acordes a textos de última generación en estas materias.

Sugirieron que para fortalecer este proyecto y disponer de una norma de una gran permanencia en el tiempo, sería importante contemplar las siguientes materias:

.- Aclarar a qué patente se debe compensar el plazo, cuándo dicha compensación se debe a demoras injustificadas en la obtención de un registro sanitario.

.- Tipificar abusos por partes de titulares de privilegios industriales, que están claramente reconocidos en el Acuerdo TRIPs de la Organización Mundial de Comercio (Artículo 8, número 2) y en el TLC Chile-USA (Artículo 17.1.13).

.- Incluir en la legislación interna el concepto de marcas olfativas.

Los miembros de la **Cámara de la Industria Farmacéutica** que concurrieron a esta Comisión, señalaron, en síntesis, que la finalidad del proyecto es implementar en la ley N° 19.039 obligaciones de propiedad industrial consagradas en los Tratados y que no se implementaron en la ley N° 19.996, que ya modificó la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

Precisaron que los compromisos internacionales asumidos por Chile comprenden una incorporación progresiva pero completa, rápida y eficaz de las normas de los TLC. (Obligaciones inmediatas, 2, 4 y 5 años desde la entrada en vigor).

Añadieron que Chile es signatario de la Convención de Viena de 1969 y su artículo 26 prescribe que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Agregaron que, por lo mismo, les asiste el convencimiento que la insistencia en postergar los efectos de lo firmado en el TLC

con USA en concreto, y es muy negativo para la imagen país y para las relaciones comerciales internacionales.

Indicaron que desconocen las razones por las que nuestro país no ha resuelto este tema, siendo que el impacto de lo suscrito por Chile es muy menor considerando el volumen patentado, la lentitud de la concesión y la caída de la tasa de innovación.

Concluyeron que, en general, la tendencia restrictiva y limitativa de los artículos del proyecto de ley, son indicativos de que el Ejecutivo parece no creer en la urgente necesidad de fomentar el patentamiento. Su actitud en nada ayudará a mejorar los índices de patentamiento nacional. En el sector farmacéutico el desbalance es evidente.

****

III.- <u>DISCUSIÓN DEL PROYECTO</u>.

A) EN GENERAL.

En el debate habido en el seno la Comisión, hubo coincidencia de los señores Diputados, respecto de la imperiosa necesidad de legislar en esta materia, toda vez que urge que nuestro país adecue su legislación a los compromisos internacionales ya contraídos mediante tratados de libre comercio. Aunque se reconoce que ya hubo un crucial avance al dictarse la ley N° 19.996, que modificó la ley N° 19,039, adecuándola en parte a la normativa internacional, suscrita por Chile.

<u>Puesta en votación general la idea de legislar sobre la materia, se APRUEBA por unanimidad</u>.

Votaron a favor la Diputada **Herrera** y los Diputados **Arenas, Díaz, don Marcelo, Eluchans, Galilea, Jiménez, Ortiz, Saffirio y Tuma**. (aprobado 9 x 0).

B) <u>EN PARTICULAR</u>.

<u>Artículo único.</u>

A través de este artículo se introducen diversas modificaciones en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial y fue objeto del siguiente tratamiento:

N° 1 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los Diputados Ortiz, Mulet, Jarpa, Silber, Tuma y Jiménez - con el voto a favor de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-,y agrega un inciso final al artículo 5º de la ley, exigiendo que la comparecencia ante el Departamento de Propiedad Industrial, cuando actúa como tribunal de primera instancia, deba hacerse con abogado habilitado.

N° 2 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los mismos Diputados - con el voto a favor de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, e intercala un artículo nuevo, a continuación del artículo 10 de la ley, referido a que la prueba documental sea presentada en idioma español cuando así lo exija el Departamento de Propiedad Industrial.

N° 3 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los mismos Diputados - con el voto a favor de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, y reemplaza el artículo 13 de la ley, determinándose en ésta la forma de efectuar las notificaciones cuando se actúa ante el Departamento de Propiedad Industrial- el referido artículo 13 dejaba entregado al reglamento tal determinación-.

N° 4 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los mismos Diputados - con el voto a favor de los

Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, y agrega un inciso final al artículo 17 bis b de la ley, haciendo prescindible la comparecencia ante el Tribunal de Propiedad Industrial, para proseguir un recurso de apelación.

N° 5 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los mismos Diputados - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-., e intercala un párrafo nuevo, a continuación del artículo 18 bis F de la ley, denominado “Párrafo 5º Del procedimiento de nulidad de registro”.

N° 6 (nuevo)

Este número fue incorporado **al aprobarse por unanimidad** una indicación de los mismos Diputados - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, e intercala a continuación del epígrafe del nuevo Párrafo 5º, los artículos 18 bis G a 18 bis O, nuevos, referidos, en general, a la reglamentación del procedimiento de demanda de nulidad del registro de derecho de propiedad industrial.

Se expresó que esta indicación, mayoritariamente relacionada con el procedimiento de nulidad y la forma de efectuar las notificaciones, tiene un mismo origen y justificación. En efecto, cuando el proyecto que modificó la ley N° 19.039, y que dio origen a la ley N° 19.996 fue a control del Tribunal constitucional, éste eliminó del texto del artículo 17[7]; la frase “y a las que disponga el reglamento”.

Se agregó que este simple cambio produjo una reacción en la Contraloría General de la República, que estimó que con ello el reglamento no podía contener norma alguna sobre procedimiento y tampoco sobre

[7] Dicho artículo señalaba: “ 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”

notificaciones. Con eso, no se pudo reglamentar el procedimiento para la tramitación de nulidades y notificaciones. Ahora bien, la cuestión pareciera tener simple resolución aplicando las normas comunes del Código de Procedimiento Civil, empero, ello no es totalmente posible por la naturaleza de las materias sometidas al conocimiento del Departamento de Propiedad Industrial.

El Ejecutivo añadió que todo lo anterior se argumentó ante la Contraloría General de la República; más aún, el proyecto de reglamento confeccionado por el Ministerio de Economía tenía -en principio- los artículos correspondientes, pero estos fueron eliminados por la referida entidad contralora.

En síntesis, las indicaciones son el reflejo de los antiguos artículos del reglamento.

Respecto de su justificación, se precisó que se trata de normas comunes del debido proceso

Se comentó que, por la naturaleza del procedimiento, por ejemplo, hay muchos casos en que la recepción de la causa a prueba es innecesaria; aunque muy excepcionalmente es necesario traducir documentos, porque la prueba de fama y notoriedad de las marcas se puede apreciar estando la documentación, casi en cualquier idioma, sólo se exceptúan lenguas como chino, japonés o árabe; la declaración de que el Departamento de Propiedad Industrial es tribunal de primera instancia, es una aclaración de cómo se ha actuado siempre en estos juicios; Y el efecto de que las notificaciones se entienden producidas al tercer día de depositada la carta en el correo, es una norma del Código Tributario, como una manera de aumentar la garantía para los litigantes o usuarios del sistema.

En todo caso, las diferencias con el texto original del reglamento son completamente menores, aunque hay algunos cambios de numeración, por la natural nueva ubicación de los artículos, y también la necesidad de incorporar los nuevos derechos de propiedad industrial que regula por primera vez la ley 19.996, como son topografías de circuitos integrados y dibujos industriales.

Finalmente, se aclaró que el único artículo que es completamente nuevo es el 17 bis B, que tuvo por objeto acoger una aspiración del actual Tribunal de Propiedad Industrial, que estima que en la práctica este trámite sólo contribuye a aumentar su carga de trabajo.

N° 7 (antiguo 1)

Este número **fue aprobado por unanimidad en los mismos términos** - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, y agrega en el primer inciso del artículo 19 de la ley la palabra “sonidos,” a continuación de la frase, “combinaciones de colores”.

El Ejecutivo explicó que el artículo 19 de la ley -modificado por la ley N° 19.996-, tuvo por objeto, entre otros, introducir las marcas sonoras al sistema marcario, aspecto que se observa al establecer que se pueden registrar las marcas con tal que sean susceptibles de “representación gráfica”. En este caso, lo que se pretende es aclarar este hecho, haciendo una declaración expresa al respecto.

N° 8 (antiguo 2)

Este número **fue aprobado por mayoría absoluta en los mismos términos** - con el voto a favor de los Diputados Díaz, don Marcelo, Galilea, Herrera, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma y en contra de los Diputados Arenas y Godoy, e intercala un artículo nuevo (artículo 19 bis), entre los actuales artículos 19 y 19 bis A de la ley, referido al establecimiento de las marcas colectivas y de certificación.

N° 9 (antiguo 3)

Este número **fue aprobado por unanimidad en los mismos términos** - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, y reemplaza la letra j) del artículo 20 de la ley, para precaver los eventuales conflictos entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen entre sí y de éstas con marcas comerciales.

Número 10 (antiguo 4)

Este número **fue aprobado por unanimidad en los mismos términos** - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y

Tuma-, e intercala, en el Título III, antes del artículo 31 de la ley, el siguiente epígrafe: “Párrafo I. De las Invenciones en general”.

Número 11 (antiguo 5)

Este número **fue aprobado por mayoría absoluta en los mismos términos** - con el voto a favor de los Diputados Díaz, don Marcelo, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma y en contra los Diputados Arenas, Galilea, Godoy y Herrera, y reemplaza el artículo 42 de la ley, con el propósito de extender el plazo en que las divulgaciones de que trata pueden llevarse a cabo, así como limitar sus causas a aquellas contempladas en los tratados, que contienen disposiciones más favorables que las que actualmente se consideran en el actual artículo 42.

N°12 (antiguo 6)

Este número **fue aprobado por unanimidad en los mismos términos** - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma-, y modifica el artículo 49 de la ley, en cuanto agrega, en su primer inciso, la palabra “comercial”, a continuación de la palabra “explotación”; y añade un inciso final, referido a que la patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico.

Se precisó que la idea es establecer claramente, por una parte, que el uso no comercial, tales como los fines educacionales y de investigación, no están otorgados exclusivamente al titular, y por otra, una excepción al derecho que confiere la patente vinculada a la obtención del registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico.

N°13 (antiguo 7)

Este número que agrega, a continuación del artículo 53 de la ley, los artículos 53 Bis 1 a 53 Bis 5, nuevos, precedidos del siguiente epígrafe: “Párrafo II. De la Protección Suplementaria”, fue objeto del siguiente tratamiento:

Artículo 53 Bis 1

El artículo 53 bis 1, que establece, en general, que dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, fue objeto de una indicación del Diputado Díaz, don Marcelo, en orden a intercalar en el artículo 53 Bis 1, a continuación de la palabra “demora”, las dos veces que aparece, la palabra “administrativa”.

El artículo con la indicación **fueron aprobados por mayoría absoluta** con el voto a favor de los Diputados Díaz, don Marcelo, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma y en contra de la Diputada Herrera, y los Diputados Arenas, Galilea y Godoy.

Artículo 53 Bis 2

El artículo 53 bis 2, que expresa, en síntesis, que dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente base, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, fue objeto de una indicación sustitutiva de los Diputados Ortiz, Jarpa, Jiménez, Tuma, Mulet, Silber, Herrera, Godoy y Galilea, aprobada por mayoría absoluta y una abstención.

La indicación sustitutiva **fue aprobada por mayoría absoluta**, con el voto a favor de la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma y la abstención del Diputado Díaz, don Marcelo, suprimiendo el concepto de patente base y acortando el plazo que habilita para requerir la protección suplementaria.

La rebaja del plazo se fundó en el hecho de que el Instituto de Salud Pública se encuentra otorgando autorizaciones en plazos cada vez más breves, por lo que el plazo de cinco años parecía completamente excesivo, sin una razón funcional que lo sustentara.

Artículo 53 Bis 3

El artículo 53 bis 3 que indica las situaciones que no representan demora injustificada, fue objeto de una indicación del Diputado Díaz, don Marcelo, para intercalar, a continuación de la palabra “aquellas”, la expresión

“que afecten a las solicitudes de patentes o a las de registro sanitario”, y reemplazar su letra a) por la siguiente: “a) La oposición a cualquier recurso acción de orden judicial;”.

El artículo con la indicación **fue aprobado por unanimidad**, con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma.

Artículo 53 Bis 4

El artículo 53 bis 4, que se refiere, en términos generales, a que la solicitud de Protección Suplementaria debe presentarse ante el Tribunal de Propiedad Industrial y la forma en cómo ésta debe tramitarla, **fue aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos**, con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma.

Artículo 53 Bis 5

El artículo 53 bis 5, que precisa que el término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa, **fue aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos**, con el voto a favor de a Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma.

N°14 (antiguo 8)

Este número **fue aprobado por mayoría absoluta en los mismos términos,** - con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma y la abstención del Diputado Díaz, don Eduardo, y reemplaza la letra e) del artículo 91, con el propósito de precisar que no se dará la protección de que trata el párrafo cuando la solicitud pertinente sea presentada en Chile con posterioridad a 12 mese de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.

N°15 (antiguo 9)

Este número **fue aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos**, con el voto a favor de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, y reemplaza el artículo 95 de la ley, señalando en qué casos los signos o expresiones no podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

N°16 (antiguo 10)

Este número, que agrega los artículos 96 bis A y 96 bis B, a continuación del artículo 96 de la ley, referidos a que la protección conferida a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se otorgará siempre respetando los acuerdos contenidos en Tratados Internacionales ratificados por Chile (artículo 96 bis A), y a la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí (artículo 96 bis B), fue objeto de una indicación del Diputado Díaz, don Marcelo, para eliminar el artículo 96 bis A.

Este número con la indicación **fue aprobado por mayoría absoluta**, con el voto a favor de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jiménez, Mulet y Tuma, en contra de la Diputada Herrera y de los Diputados Ortiz y Silber y la abstención del Diputado Jarpa.

El rechazo del artículo 96 bis A, que se pretendía introducir en el texto de la ley, se fundamentó en que, si bien éste expresaba claramente que para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se debían respetar los tratados internacionales abría, por otro lado, la posibilidad para sostener que para los restantes derechos de propiedad industrial, contenidos en la ley N°19.039, no era imprescindible cumplir con los tratados internacionales.

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Los siguientes artículos del mensaje fueron rechazados:

a) 53 Bis 2.- (Consultado en su número 13, antiguo 7), que prescribe “Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico contenido en una patente de base, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho permiso o autorización.”.

Votaron a favor del rechazo la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, con la abstención del Diputado Díaz, don Marcelo.

b).- 96 bis A (Consultado en el número 16, antiguo 10), que prescribe “La protección conferida por este Título a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se otorgará siempre respetando los acuerdos contenidos en Tratados Internacionales ratificados por Chile.”.

Votaron a favor del rechazo los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Galilea, Godoy, Jiménez, Mulet y Tuma, en contra, la Diputada Herrera y los Diputados Ortiz y Silber, con la abstención del Diputado Jarpa.

Las siguientes indicaciones fueron rechazadas:

a) Del Diputado Arenas, al número 2 del mensaje, para reemplazar en el inciso primero del artículo 19 bis propuesto, la palabra “reglamento”, por la palabra “pacto”, y eliminar la palabra “indefinidamente”.

Votaron a favor del rechazo la Diputada Herrera y los Diputados Díaz, don Marcelo; Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, en contra lo hicieron los Diputados Arenas, Galilea y Godoy.

b) Del Diputado Arenas, al número 2 del mensaje, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 19 bis propuesto, la palabra “reglamento” por “pacto”.

Se registra la misma votación anterior.

c) Del Diputado Arenas, al número 2 del mensaje, para eliminar en el inciso final del artículo 19 bis propuesto, la siguiente oración, después del último punto seguido: “En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas”.”

Votaron a favor del rechazo los Diputados Díaz, don Marcelo; Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz y Silber, en contra Arenas, Galilea y Godoy, con la abstención de la Diputada Herrera y del Diputado Tuma.

d) Del Diputado Galilea, para eliminar del inciso segundo del artículo 33 de la ley N°19.039, la frase: “y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.”.

Votaron a favor del rechazo los Diputados Díaz, don Marcelo; Jarpa, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, en contra lo hicieron los Diputados Arenas, Galilea y Godoy, con la abstención de la Diputada Herrera y del Diputado Jiménez.

e) Del Diputado Galilea, al número 5 del mensaje, para eliminar el artículo 42 propuesto.

Votaron a favor del rechazo los Diputados Díaz, don Marcelo; Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, en contra lo hicieron la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea y Godoy.

f) Del Diputado Galilea, para reemplazar en el artículo 42 de la ley N° 19.039 la expresión “seis” por “doce”.”

Se registra la misma votación anterior.

g) Del Diputado Díaz, don Marcelo, al número 7 del mensaje, para sustituir en el inciso primero del articulo 53 bis 1 propuesto la expresión: ”La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada”, por la expresión “La protección

suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada por parte del órgano administrativo encargado de otorgar la patente. Para la contabilización de este período no se considerarán las oposiciones".

Votaron a favor del rechazo la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Mulet y Ortiz, en contra lo hicieron los Diputados Díaz, don Marcelo; Silber y Tuma, con la abstención de los Diputados Jiménez y Jarpa.

h) Del Diputado Díaz, don Marcelo, al número 7 del mensaje, para intercalar en el inciso primero del artículo 53 Bis 4, propuesto, a continuación de la palabra "suplementaria" la expresión "por atraso administrativo injustificado en el caso de patentes".

Votaron a favor del rechazo la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz, Silber y Tuma, en contra lo hizo el Diputado Díaz, don Marcelo.

i) Del Diputado Díaz, don Marcelo, al número 8 del mensaje, que reemplaza la letra e) del artículo 91 de la ley, para sustituir las palabras "del producto" por la expresión "de la nueva entidad química"

Votaron a favor del rechazo los Diputados Arenas, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Ortiz y Silber, en contra lo hicieron la Diputada Herrera y el Diputado Díaz, don Marcelo, con la abstención del Diputado Tuma.

j) Del Diputado Galilea, para agregar el siguiente inciso final al artículo 106 de la ley:

"Constituirá abuso por parte de titulares de privilegios industriales o de sus representantes, todo acto o acción tenga como propósito inhibir indebidamente las actividades de sus competidores directos o indirectos, limitar injustificadamente la transferencia de tecnología o afectar la disponibilidad de productos para los consumidores, que excedan los derechos que les han sido reconocidos por el Estado de Chile.

Dentro de este tipo de abusos se considerarán acciones tales como:

- Amenazas o advertencias no sustentadas en infracciones probadas y demostradas según lo dispuesto en ley 19.039 o 19.996, realizadas a competidores, proveedores y/o consumidores, con el objeto de inhibir indebidamente la competencia.
- Presiones indebidas a autoridades u órganos fiscalizadores orientadas a inhibir competencia de productos, sin que existan infracciones dictaminadas por órganos jurisdiccionales competentes.

Toda acción orientada a limitar el normal abastecimiento de productos protegidos por privilegios industriales, especialmente aquellos relativos a alimentos y medicamentos.”.

Votaron a favor del rechazo los Diputados Díaz, don Marcelo; Jarpa, Jiménez, Ortiz, Silber y Tuma, en contra lo hicieron la Diputada Herrera y los Diputados Arenas, Galilea y Godoy, con la abstención del Diputado Mulet.

****

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo Único.- Modifícase la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

1.- Agrégase el siguiente inciso final en su artículo 5º:

“En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.”.

2.- Intercálase el siguiente artículo 10 bis, nuevo, a continuación de su artículo 10:

"Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitación de la petición.".

3.- Reemplázase su artículo 13, por el siguiente:

"Artículo 13.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.

La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.”.

4.- Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, a su artículo 17 bis B:

“Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelación.”.

5.- Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 18 bis F:

“Párrafo 5º

Del procedimiento de nulidad de registro”

6.- Intercálase, a continuación del epígrafe del Párrafo 5º, los siguientes artículos 18 bis G al 18 bis O, nuevos:

“Artículo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial.

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes.

a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.

c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

Artículo 18 bis H.- En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones.

Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo.

El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver.

Artículo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.

b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco

años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de cuarenta y cinco días, prorrogables por única vez por otros cuarenta y cinco días, en casos debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

Artículo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta días, prorrogables por otros treinta días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

Artículo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.

Artículo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia.

La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

Artículo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este párrafo se aplicará a los demás procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.”.

7.- Agrégase en el primer inciso de su artículo 19 la palabra “sonidos,” a continuación de la frase, “combinaciones de colores”.

8.- Intercálase el siguiente artículo 19, bis, nuevo, entre sus actuales artículos 19 y 19 bis A.

“Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.”.

9.- Reemplázase la letra j) de su artículo 20, por la siguiente:

“j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.”.

10.- Intercálase, en el Título III, antes de su artículo 31, el siguiente epígrafe: “Párrafo I. De las Invenciones en general”.

11.- Reemplázase su artículo 42, por el siguiente:

“Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones

efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o

b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.”.

12.- Agrégase en el primer inciso de su artículo 49 la palabra “comercial”, a continuación de la palabra “explotación”; y agrégase el siguiente inciso final:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.”.

13.- Agréganse, a continuación de su artículo 53, los artículos 53 Bis 1 a 53 Bis 5, nuevos, precedidos del siguiente epígrafe: “Párrafo II. De la Protección Suplementaria”.

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada.

Artículo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección

suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

Artículo 53 Bis 3.- No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:

a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;

b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente, y

c) Acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 53 Bis 4.- La solicitud de Protección Suplementaria, será presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el recurso de apelación. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie.

Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su opinión dentro del plazo de sesenta días.

Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual, no se tendrá la protección establecida en este título.”.

14- Reemplázase la letra e) de su artículo 91, por la siguiente:

“e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con

posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.”.

15.- Reemplázase su artículo 95, por el siguiente:

“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 a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o 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.”.

16.- Intercálase el siguiente artículo 96 bis A, nuevo, a continuación de su artículo 96:

“Artículo 96 bis A.- Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley.”.”.

****

Se designó Diputado Informante al señor **Pablo Galilea Carrillo.**

Sala de la Comisión, a 14 julio de 2006.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 06, 13 y 20 de junio y 11 de julio de 2006, con asistencia del Diputado Ortiz (Presidente); de la Diputada Herrera y de los Diputados Arenas, Díaz, don Marcelo, Eluchans, Galilea, Godoy, Jarpa, Jiménez, Mulet, Paya, Saffirio, Silber y Tuma

ROBERTO FUENTES INNOCENTI,
Secretario de la Comisión.

INDICE

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.....1

II.- ANTECEDENTES.....2

Concepto de Propiedad Industrial.....2
EL MENSAJE.....2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....2

III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.....2

A) EN GENERAL.....2
B) EN PARTICULAR.....2

ARTÍCULO ÚNICO.....2

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.....2

PROYECTO DE LEY.....2