

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°19.039, de Propiedad Industrial, la ley N°20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal.

BOLETÍN N° 12.135-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "suma".

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado el día 10 de abril de 2019. La Sala dispuso, en su oportunidad, que el proyecto fuera considerado por la Comisión de Economía y por la Comisión de Hacienda, en su caso.

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa asistieron, además de sus integrantes:

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: las asesoras, señoras Michele Labbé y señora Ximena Contreras, y el asesor, señor Francisco López.

Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI: la Directora Nacional, señora Loreto Bresky; el Director Nacional (S) y Subdirector de Patentes, señor Esteban Figueroa; el Jefe del Departamento Internacional y Políticas Públicas, señor Sergio Escudero, y los asesores, señora María José Sepúlveda y señor Sergio Sepúlveda.

De la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI: los Directores, señores Marcelo Correa y Eduardo Molina.

Otros asistentes:

De la Secretaría General de la Presidencia, los asesores, señores Víctor Inostroza y Joaquín Simonetti.

Los asesores, señora Pamela Cousins y señor César Quiroga (Senador señor José Miguel Durana), señora Camila Madariaga (Senador señor Rodrigo Galilea) y señor Claudio Mendoza (Senador señor Álvaro Elizalde).

De la Bancada DC, la asesora, señora Valentina Muñoz; del Comité PPD, el asesor, señor José Miguel Bolados, y del Comité PS, el asesor, señor Miguel Ángel Díaz.

De la Fundación Jaime Guzmán, el asesor, señor Tomás De Tezanos.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El proyecto contiene las siguientes normas de rango orgánico constitucional:

- Los números 29 y 36 del artículo 1 del proyecto tiene carácter de orgánico constitucionales, pues dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, artículo 66 inciso segundo 77 de la Carta Fundamental.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

De acuerdo a lo señalado en el Mensaje, el proyecto toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Además, recoge de la experiencia de INAPI otras acciones que persiguen o contribuyen a ese objetivo, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos. Asimismo se introduce la acción de usurpación, que protege al legítimo inventor cuando la invención es registrada por un tercero que no tuviere derecho

En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujos y diseños industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, el que se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años.

Además, las notificaciones se simplificarán, reemplazando el envío de carta certificada por medios digitales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto consta de 2 artículos permanentes y nueve disposiciones transitorias, cuyos objetivos específicos, en cada caso, son los siguientes:

- Artículo 1° Modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial.

- Artículo 2° Modificaciones a la ley N° 20.254, que estableció el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

1. Modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial.

- a. Simplificación de las notificaciones.
- b. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas.
- c. Cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes.
- d. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley.
- e. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales.
- f. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud.
- g. Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.
- h. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial.
- i. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales.
- j. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación.
- k. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos.
- l. Restablecimiento de derechos.
- m. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad.
- n. Delito de falsificación marcaria.
- o. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes.
- p. Patente provisional.
- q. Excepciones a los derechos de patente.
- r. Acción de usurpación de patente.
- s. Límite a la protección suplementaria.
- t. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales.
- u. Extensión del plazo de duración de los dibujos y

diseños industriales.

v. Invenciones de servicio.

w. Secreto Comercial.

x. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

y. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaría.

z. Rebaja del arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA (ISA es Administración Encargada de la Búsqueda Internacional; IPEA es Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional).

2. Modificaciones a la ley N° 20.254, que crea el Instituto de Propiedad Industrial.

a. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales.

b. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial.

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

A. ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

- Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

B. ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que dio origen a este proyecto.

I. ANTECEDENTES.

El proyecto de ley que modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial- vigente en Chile desde 1991- cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, es una iniciativa que aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos, estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

Desde el año 2013 se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, según consta en Boletín N° 8.907-03. El mencionado proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del H. Senado, habiendo sido aprobado ya por la Comisión de Economía.

Sin embargo, dada la extensión del aludido proyecto, por una parte, y atendida la necesidad de tomar medidas más urgentes que puedan impactar positivamente otras acciones que espera adoptar el Gobierno en materia de promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro, el Ejecutivo ha resuelto extraer del mencionado proyecto aquellas medidas que de manera más directa fomenten y promuevan dichos fines, actualizando algunas de ellas.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Además, recoge de la experiencia de INAPI otras acciones que persiguen o contribuyen a ese objetivo, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos.

En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujos y diseños industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, el que se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años.

Además, las notificaciones se simplificarán,

reemplazando el envío de carta certificada por medios digitales.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

La estructura del proyecto de ley es la siguiente:

1. Modificaciones a la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

a. Simplificación de las notificaciones: el objeto es simplificar y agilizar las notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios en las distintas etapas del procedimiento de concesión de derechos, así como en las gestiones contenciosas (juicios de oposición, nulidad, caducidad, etc.), que actualmente se realizan por medio de carta certificada. Las enmiendas que se introducen permiten que ciertas notificaciones se realicen por medios electrónicos.

b. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas: la legislación vigente no permite otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente, si es que no se ha efectuado previamente el pago de la tasa correspondiente; esta fecha determina la prioridad de la solicitud, fecha contra la cual se contrastará el estado del arte previo, para los efectos de determinar la novedad de la invención. Además, esta fecha determina el momento a partir del cual se contará el plazo de 20 años de la vigencia de la patente.

c. Cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes: es normal que las distintas oficinas de patentes del mundo establezcan derechos o tasas por las distintas gestiones que deban realizar en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande. Es así como muchas oficinas establecen un cargo adicional por el mayor número de hojas que contenga una solicitud de patente, las que, en algunos casos y áreas de la técnica, pueden llegar a ser muy voluminosas. Actualmente, nuestra legislación solo contempla tasas por el registro de una patente de invención y, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las señaladas precedentemente. Es por ello que en el N° 2, del artículo primero, de este proyecto de ley, se establece esta carga adicional para el solicitante, la que será a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

d. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley: en el N° 2, del artículo primero, del presente proyecto de ley, se propone una opción de pago por anualidades, como ya existe en varios países.

e. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales: los N°s 3 y 19, del artículo primero, proponen simplificar el procedimiento de renovación, para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente, permitiendo que este trámite se requiera con 6 meses de anticipación y hasta 6 meses después de vencido el registro, teniendo un recargo si se hace durante esta

segunda parte del plazo.

f. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud: las tasas que hoy corresponden a la tramitación de solicitudes de anotación de licencias o cambios de titularidad de un registro ante INAPI, se pagan una vez que son aceptadas. Esta circunstancia se traduce en que el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas, no quedan sujetas a tasa alguna. El N° 4 del artículo primero de este proyecto resuelve esta falencia y propone adelantar el cobro de la tasa aplicable a este tipo de inscripciones registrales, al momento de su presentación.

g. Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI: se propone dejar expresamente establecido que no procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición legal en contrario.

h. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial: nuestra legislación contempla actualmente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Esta figura es poco utilizada y responde a una práctica que no existe en otros países. Los N°s 7, 8, 15, 17 y 18 del artículo primero, disponen precisamente la eliminación de esta figura, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos por los titulares de dichos registros.

i. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales: nuestra legislación permite registrar como marca comercial únicamente aquellos signos susceptibles de representación gráfica. Este concepto excluye a las llamadas “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas”, que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaría y, por lo tanto, son dignas de protección como tales, a las que se pretende dar cabida con ocasión de la modificación de la ley de propiedad industrial.

j. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación: la normativa asimila las marcas colectivas a una comunidad y subsume las de certificación como un tipo de colectivas, cuando no son ni una cosa ni la otra. De esta forma, una marca común y corriente puede tener múltiples propietarios y puede ser una comunidad. Es por ello que los N°s 10 y 16 del artículo primero del proyecto establecen una regulación mucho más completa y acorde a estándares internacionales.

k. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos: actualmente, es posible que un titular de marca registrada impida a un tercero el uso de su nombre, seudónimo o nombre de su antecesor en el curso de operaciones comerciales, sin perjuicio que no exista riesgo de confusión, afectando sus derechos de identidad. Del mismo modo, tampoco es posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio, contraviniéndose uno de

los requisitos principales de las marcas comerciales, que es el de su distintividad. El N° 12 del artículo primero de este proyecto se hace cargo de estas situaciones.

l. Restablecimiento de derechos: nuestra legislación solo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes, pero se asocia a un plazo demasiado extenso y no está afecto al pago de tasa alguna. El proyecto propone reducir el plazo para requerir el restablecimiento ya existente en la ley (desarchivo) y afectarlo al pago de una tasa equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales.

m. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. Para que ello ocurra, la norma general es que las marcas se utilicen efectivamente en el comercio, pero conforme a la legislación vigente, en Chile no existe la obligación de uso de la marca comercial. Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, ya que, en caso contrario, podría proceder la declaración de caducidad del derecho.

n. Delito de falsificación marcaria: el proyecto tipifica este delito y propone sus sanciones, que incluyen la reclusión menor en grado medio a máximo y penas de multas.

o. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes: Actualmente nuestra legislación presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de patente en virtud del Convenio de París y uno en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pues este último cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de prioridad, en el caso de no haberlo hecho al momento de la presentación de la solicitud, mientras que el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada "Servicio de Acceso Digital", en la cual se puede encontrar esta información. Este proyecto propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.

p. Patente provisional: actualmente no se contempla la posibilidad de garantizar el derecho de un inventor que -antes de perfeccionar un nuevo aparato o procedimiento- desee obtener una patente provisional que le permita "reservar" su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un año. El restablecimiento de este tipo de patentes ha sido requerido fundamentalmente por universidades y existe en otros países del mundo.

q. Excepciones a los derechos de patente: se introducen una serie de limitaciones a los derechos conferidos, que están incorporados en otras legislaciones del mundo.

r. Acción de usurpación de patente: Conforme a la legislación actual, si una patente de invención es registrada por quien no tenía derecho a hacerlo, su legítimo titular no tiene otra opción más que solicitar la declaración de nulidad del registro. De este modo, el legítimo titular de la invención que se vio privado de su registro, no tiene la posibilidad de recuperar dicho activo, asistiéndole únicamente la alternativa de requerir su cancelación, conforme a una causal de nulidad de patente establecida en la ley. Es por ello que los N°s 27 y 28 del artículo primero¹ proponen establecer esta acción y entregar su resolución a los tribunales ordinarios de justicia.

s. Límite a la protección suplementaria: este proyecto propone el establecimiento de un máximo de cinco años de extensión de la protección suplementaria, como existe en otras legislaciones del mundo, entre otras, la de Estados Unidos de América.

t. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales: el registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención. Esta engorrosa y compleja tramitación redundante en una subutilización del sistema por parte de los diseñadores nacionales que, dada la naturaleza dinámica de sus creaciones, requieren procedimientos más ágiles y expeditos. Por ello, se propone la creación de un mecanismo simple de registro sin examen previo, el cual se puede requerir posteriormente en caso de controversias.

u. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales: siguiendo el modelo del Arreglo de La Haya, el N° 33² del artículo primero del proyecto, propone una duración máxima de 15 años.

v. Invenciones de servicio: conforme a la legislación vigente el Tribunal de Propiedad Industrial es llamado a resolver las controversias relativas a invenciones de servicio, materias que parecen escapar a la competencia propia, específica y técnica de este tribunal. Se estima conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia.

w. Secreto Comercial: nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que el proyecto propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia.

x. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen: la regulación sobre estas materias tiene poco más de diez años en Chile y ha demostrado requerir de algunos ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Desde la creación del registro de indicaciones geográficas y denominaciones

¹ Que pasan a ser N°s 28 y 29, del artículo 1° del proyecto.

² Que pasa a ser N° 34 del referido artículo.

de origen en 2005, la experiencia en la tramitación de solicitudes ha llevado a promover cambios en el sistema, que permiten diferenciar de manera más clara ambos derechos, simplificar su procedimiento, clarificar el rol que les cabe a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las acciones penales contra las infracciones a este tipo de signos distintivos. Los N°s 41, 42, 43 y 44³ del artículo primero de este proyecto se refieren a dicho mejoramiento.

y. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria: No existe en materia de propiedad industrial una norma que adecúe nuestra legislación a los compromisos adquiridos en esta materia en virtud del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas respecto de infracciones de derecho de autor y marcarias. Es por ello que el proyecto propone una sanción de esta naturaleza, la que puede alcanzar las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

z. Rebaja del arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA: El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes –entre ellos Chile– que permite solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto del mismo, actualmente los solicitantes chilenos de patentes no lo usan tanto como deberían, pues estiman que los costos asociados son muy altos y, finalmente, optan por presentar solicitudes individuales, sin beneficiarse de las facilidades del sistema PCT. La reforma que se propone consiste que en ciertos casos el valor del examen en fase nacional se reducirá en un 50%.

2. Modificaciones a la ley N° 20.254, que crea el Instituto de Propiedad Industrial

a. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales: la letra f) del artículo 3 de la ley de INAPI establece que éste está facultado para “Recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes. Sin embargo, dada la vinculación de INAPI con otras entidades nacionales e internacionales, éste puede en ciertos momentos recibir recursos provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones internacionales de las cuales Chile forme parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de la cooperación y asistencia técnica. Es por eso que se estima necesario ampliar esta facultad de recaudación, respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, como lo propone el N° 1) del artículo segundo del proyecto. Siendo estos recursos manejados dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

³ Que pasan a ser N°s 42, 43, 44 y 45.

b. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial: respecto de las decisiones definitivas de INAPI, en el ámbito jurisdiccional procede el recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial y, eventualmente, los recursos de casación y queja. Cuando ello ocurre en procedimientos no contenciosos, es porque un solicitante de algún derecho de propiedad industrial ha recurrido respecto de la decisión de INAPI, sin que exista en dichos procesos un contradictor del recurso interpuesto, ya que el Instituto no tiene capacidad para actuar como parte en esos procesos, como es el caso de otros órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales.

De modo de permitir que el Instituto pueda comparecer ante los tribunales ordinarios para sostener los fundamentos de sus resoluciones, el N° 2) del artículo segundo de este proyecto de ley, propone facultar a INAPI para que tenga la calidad de parte, cuando así lo ameriten las circunstancias de una causa específica que justifique su revisión por un tribunal superior.

DISCUSIÓN EN GENERAL

En sesión de **10 de julio de 2019**, la **Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, señora Loreto Bresky**, al presentar el proyecto ante la Comisión, señaló que éste se enmarca dentro de la agenda de productividad y pro inversión del Ministerio de Economía. El proyecto busca modernizar la actual ley de propiedad industrial (que data de 1991, con algunas modificaciones posteriores) y armonizar nuestro cuerpo legal conforme a estándares internacionales. Se trata de medidas que contribuyen a mejorar y hacer más eficiente el ambiente del uso de la propiedad industrial, y con ello aumentar la inversión y la productividad, mediante el uso de los derechos de PI, los que son finalmente un instrumento para generación de valor en la economía. Puso de relieve que, en este contexto, INAPI recoge aspectos esenciales del proyecto de ley en trámite ante el Senado, Boletín N° 8907-03.

Destacó que estas medidas son fruto de un trabajo previo con quienes integran el ecosistema de la PI, y consisten en una serie de medidas transversalmente consensuadas, impulsadas por prácticamente todos los actores del sistema nacional de PI, que han participado activamente de la discusión legislativa apoyando este proyecto con una mirada crítica, pero muy constructiva, lo que ha permitido que hoy contemos con un texto que ha sido aprobado casi en su totalidad por la unanimidad de los Honorables Diputados integrantes de las comisiones que han conocido este proyecto.

INAPI es el organismo competente en materia de otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de PI, entendiendo por estos: marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, etc. Es la autoridad estatal encargada de tramitar los procedimientos legales asociados a la obtención de dichos registros de derechos de PI. Pero la gestión de INAPI va más allá de ser una oficina registral, también está llamado a propender a la difusión, a la transferencia tecnológica, a promover el uso de este instrumento, impulsando la PI, de modo que ésta sea una herramienta real para impulsar el desarrollo nacional. Desde esta perspectiva se busca impulsar políticas públicas que inciden en ello, como, por ejemplo, este proyecto.

El proyecto original constaba de tres artículos permanentes, introduciendo modificaciones a tres cuerpos legales: ley N° 19.039, ley N° 20.254 y el artículo tercero modificaba el Código Procesal Penal para dotar de acción penal pública a los delitos contemplados en la ley 19.039, pero fue rechazado en la Sala de la Cámara de Diputados, en votación separada.

Hoy los delitos de PI, sus infracciones penales, son de acción penal pública previa instancia particular. Lo que se buscaba era que esta acción fuese pública, en armonía con lo dispuesto en la ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.

La iniciativa recoge los aspectos esenciales del proyecto de ley pendiente en el Senado, que modifica íntegramente esta materia. Es posible distinguir cuatro aspectos:

1. Materia operativa: iniciativas que persiguen optimizar el funcionamiento de INAPI como servicio público competente en materia de otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial en Chile.

2. Beneficios procedimentales: medidas que persiguen facilitar los trámites realizados por los usuarios del sistema.

3. Mejoras sustantivas: medidas que persiguen mejorar el marco normativo aplicable a los derechos de PI.

4. Observancia: medidas que persiguen promover la protección efectiva de los derechos de PI.

En materia operativa, se trata de iniciativas que surgen de la experiencia práctica de INAPI, principalmente son ajustes que permitirán mejorar el funcionamiento de modo de ser más eficientes. Destacó algunas de estas medidas:

- En primer lugar, las notificaciones por medios electrónicos. Actualmente casi el 90% de los procesos de INAPI se realiza de forma electrónica, sin embargo, hay etapas del proceso que conforme a la ley actual se deben notificar por carta certificada. A través del proyecto se busca corregir esto y que la notificación se practique al email señalado en la solicitud o al que el solicitante indique, además de la notificación por el estado diario. Esto se traduce en menor uso de papel y menor costo por no envío de cartas certificadas.

- En segundo lugar, reforma en pago de derechos. Explicó que, dentro del proceso de tramitación, concesión y renovación en el caso de las marcas comerciales o de anotaciones en torno a ella, por ejemplo, por transferencias, se debe pagar una "tasa"; la modificación consiste en cambiar la oportunidad de pago de dicha tasa, es decir, que se pague al comienzo del proceso, así INAPI comienza a trabajar o analizar la solicitud cuando el pago ya ha sido realizado, desincentivando prácticas especulativas o abusivas.

- En tercer lugar, se establecen nuevos cobros de patentes, sobre 80 hojas, debido a que involucra mayor trabajo de análisis.

En cuanto a beneficios procedimentales, se trata de medidas para simplificar los trámites de los usuarios. Dentro de estos beneficios el proyecto considera el otorgamiento de fecha de solicitud sin exigir el pago de la "tasa" de presentación; esto se traduce en que al presentar la solicitud de patente se fija la fecha desde la cual se analizará si se cumplen o no los requisitos de patentabilidad, entre los que se cuenta la "novedad", que se analiza a nivel mundial, y por ello es muy importante que esa fecha no sea retrasada por el pago de un derecho. Con esta

modificación se armoniza nuestra legislación con los estándares internacionales.

El proyecto también contempla la restauración de la prioridad y posibilidad de uso plataforma DAS OMPI. En materia de marcas y patentes, ya sea al recibir solicitudes extranjeras que invoquen la prioridad o desde Chile hacia el extranjero, se debe acompañar un certificado. Hoy mediante esta plataforma DAS se puede operar inter oficina sin tener que pedir el certificado y acompañarlo, restando un trámite para el usuario, facilitando y acelerando el proceso.

Respecto de la opción de pago por anualidades, puso de relieve que los derechos en materia de propiedad industrial son temporales y están afectos al pago de derechos para su mantención. Hoy la ley dispone que estos pagos cubran periodos de tiempo muy largos (5 o 10 años) y el proyecto de ley introduce la posibilidad de pagar por anualidades para que los registros que no reportan interés para sus titulares caigan en dominio público rápidamente, la escalabilidad de sus tecnologías e innovaciones en el comercio se irá viendo año a año, así no se comprometen recursos por años en los cuales eventualmente la patente quedará en desuso.

En relación a las patentes provisionales, la **señora Bresky** hizo presente que existían en el DL 958 y este proyecto de ley lo retoma. Es un modo de fijar una invención con un “puntito rojo” mientras en paralelo se ve la factibilidad, ensayos, mercados, preparación de documentación y, así, la persona no se embarca en un proceso de solicitud de patente si no tiene esa claridad. Tendrá un año para estudiarlo y ver si vale o no la pena seguir adelante. Si es viable se acompañan los antecedentes necesarios de una solicitud de patente. Esta medida apunta principalmente a las universidades.

Por otra parte, en materia de búsquedas que se tienen que hacer respecto de la “novedad”, recordó que existe un tratado de cooperación en materia de patentes, PCT, que facilita el proceso de extensión de las patentes en los distintos países. El proyecto contempla una rebaja en el arancel pericial para ciertas solicitudes.

En tercer término, abordó lo relativo a las mejoras sustantivas. Se trata de medidas cuyo objeto es mejorar el marco normativo aplicable a los derechos de propiedad industrial, y entre ellas encontramos las marcas no tradicionales y la caducidad por falta de uso.

Actualmente la definición de marca consagrada en la ley N° 19.039 exige que estas tengan representación gráfica dejando fuera otro tipo de marcas que operan a nivel internacional. Se trata de una modernización en sintonía con los estándares internacionales. Se mencionan las marcas tridimensionales que hoy tienen un rol clave en el mercado, se elimina el requisito de “que sea susceptible de representación gráfica” para permitir el registro de nuevos tipos de marcas que, si bien no se pueden representar gráficamente, sirven para distinguir productos o servicios en el mercado.

En materia de caducidad marcaria por falta de uso, nuestro país está al debe, es uno de los pocos países que no tiene cancelación por falta de uso. La marca confiere un derecho exclusivo y excluyente para identificar un producto o servicio a través de su uso en el mercado, por lo que si no se usa, no se entiende cuál es el motivo para mantener ese derecho exclusivo y excluyente, que bloqueará, eventualmente en algunos casos el ingreso de nuevas marcas que sí van a ser usadas.

En materia de diseños, hay muchas creaciones nacionales que no se están llevando ante el Departamento de Propiedad Industrial para la protección del diseño propiamente tal, porque los diseñadores perciben los procesos como engorrosos y difíciles, por ello la modificación apunta a un depósito y en la medida que se pueda comercializar se inicia el proceso.

Asimismo, se consagra la acción de usurpación de patentes. Actualmente si hay discusión respecto de quienes son los autores o creadores de una determinada patente se debe recurrir a la nulidad de la misma, por lo tanto, se pierde la innovación. La modificación tiene por objetivo conservar la vigencia de la patente como activo reivindicable por su legítimo titular.

En otro ámbito, hay un límite respecto de la protección suplementaria que actualmente no tiene. A través del proyecto se acota que este suplemento no pase de 5 años adicionales.

En lo que respecta a la observancia de propiedad industrial, ésta se robustece estableciendo expresamente el tipo penal de falsificación marcaria, clarificando la norma vigente y reconociendo así el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción de marca. La ley vigente sanciona de igual forma todos los usos sin autorización, el proyecto de ley reconoce que la falsificación es una conducta más reprochable. Además, se considera la posibilidad de indemnizaciones preestablecidas en caso de falsificación marcaria, toda vez que es muy difícil el cálculo de misma y demostrar la causalidad del daño generado.

Manifestó que se trata de un proyecto transversalmente consensuado con los distintos actores del universo de la propiedad industrial. Se requiere una modernización de la legislación vigente y una armonización con la normativa internacional.

Dentro de los actores que participaron destacó a ACHIPI (Asociación Chilena de Propiedad Intelectual), LES (Licensing Executives Society Chile), y ASECH (Asociación de Emprendedores de Chile).

El Honorable Senador señor Durana consultó cómo se garantizará a través de este proyecto la mejora en la inversión, en la productividad, el emprendimiento y la innovación.Cuál es el mensaje a la actividad productiva.

La **señora Bresky** señaló que la propiedad industrial es una herramienta que permite el desarrollo. Al hablar de PI nos referimos a marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños, si se amplía el universo a otros estándares habrá más elementos de protección a los desarrollos comerciales. Las patentes son un elemento muy fuerte para generar valor, son soluciones técnicas que se traducen en mejoras, tanto para el ambiente social como para el innovador. Por ejemplo, tratándose de marcas no tradicionales, al eliminar el requisito de la representación gráfica se amplía el espectro. Mediante mejoras normativas y sustantivas se permite y facilita una mejora en la productividad y en la inversión.

El asesor, señor Francisco López, señaló que el resguardo a la innovación es fundamental para fomentar más iniciativas, creatividad e invención. Por lo anterior, se consideran normas que resguardan y ayudan a las universidades, que son uno de los principales núcleos donde se desarrolla y existe mayor innovación. De igual forma, el proyecto de ley contempla normas de resguardo para las PYMES consistentes en mejoras en la regulación aplicable a las marcas colectivas y de certificación, permitiendo el registro de mejor manera. Al mismo tiempo se promueve la facilitación de los trámites haciéndolos más expeditos y fáciles.

El **Honorable Senador señor Galilea** preguntó qué protección y regulación tienen las denominaciones de origen, por ejemplo, un vino con denominación de origen Maule.

La **señora Bresky** señaló que las denominaciones geográficas e indicaciones geográficas son parte de los derechos de propiedad industrial que se consideran dentro de la ley N° 19.039. Respecto de los vinos hay una ley particular que regula los distintos valles y las denominaciones de origen respecto del mismo. Pero hay otro tipo de denominación de origen que trata de factores que inciden directamente en la PYME, por ejemplo, el limón de pica una vez que obtuvo la denominación de origen se comercializó a un valor distinto y superior. Por otro lado, INAPI tiene un programa denominado sello de origen, a través del cual se trata de impulsar la asociatividad en algunos casos en que pueden enmarcarse como marcas de certificación y marcas colectivas. Si bien, estas marcas están mencionadas en la ley, se regulan vía circulares. Se intenta corregir para impulsar las marcas de certificación y colectivas, toda vez que llevan la propiedad industrial a un nivel más pequeño, como son las PYMES que pueden en una asociatividad obtener marcas.

En sesión de 24 de julio de 2019 expusieron representantes de ACHIPI y de INAPI.

ASOCIACIÓN CHILENA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ACHIPI)

Intervinieron a nombre de ACHIPI los directores señores Marcelo Correa y Eduardo Molina.

El **señor Correa**, luego de agradecer la invitación, realizó una breve introducción respecto a la entidad que representa. Expresó

que la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, fundada en 1968 por un grupo de profesionales especialistas en Propiedad Intelectual, la cual, desde sus inicios, ha buscado reunir a todos los profesionales que ejercen en la materia, creando un foro de discusión de temas tanto académicos como prácticos relacionados con la Propiedad Intelectual, diseminando y profundizando el conocimiento y enseñanza de la disciplina, haciendo valer en distintas instancias sus principios y planteamientos, participando activamente en el debate nacional con una voz autorizada y experta en la materia. Puso de relieve que es en esa calidad que vienen a dar su opinión en relación a esta iniciativa.

Recordó que la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial está vigente desde el año 1991. El año 2013 el Ejecutivo presentó un proyecto que introducía significativas modificaciones en esta materia, pero su tramitación no ha avanzado y atendida la urgente necesidad de adoptar medidas para promover la innovación, mejorar la productividad y acelerar la modernización del país, el Ejecutivo presentó la presente iniciativa, caracterizada como “ley corta” en materia de propiedad industrial, que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional y está siendo conocida por esta Comisión.

En primer término, destacó que la Asociación que representa valora este proyecto y lo considera positivo y que cuenta con elementos muy importantes; no obstante, es pertinente formular algunas consideraciones relevantes para la Propiedad industrial en nuestro país.

Mencionó algunos de los aspectos positivos del proyecto:

- Incorpora nuevos signos distintivos y modifica definición de marca comercial. En efecto, actualmente se exige capacidad de representación gráfica y el proyecto elimina esa exigencia.

- Incorpora marcas tridimensionales, olores y marcas posicionales y táctiles.

- Elimina marcas de establecimiento comercial e industrial adecuándose a estándares internacionales. Estas categorías no existen en el extranjero.

- Simplifica el sistema de notificaciones permitiendo la notificación por correo electrónico. Sugirió que podría estudiarse la posibilidad de permitir asimismo este tipo de notificaciones al Tribunal de Propiedad Industrial, ya que de lo contrario queda sujeto a las normas supletorias del Código de Procedimiento Civil.

- Introduce la figura de la caducidad por falta de uso de las marcas, en línea con legislaciones extranjeras y con el propósito de impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria debido a la saturación registral por meros derechos formales.

En esta materia podría evaluarse la posibilidad de establecer una caducidad marcaria de oficio en caso que su titular no acredite uso o declare intención de uso en el período intermedio de vigencia del derecho (5 años).

- Introduce las patentes provisionales, que permiten principalmente a investigadores nacionales “guardar” una fecha para efectos de análisis de patentabilidad, mientras se completa la investigación y se reúne la información que pueda dar lugar a una solicitud definitiva.

- Establece la restitución del derecho de prioridad en materia de patentes.

- Otorga un plazo de 30 días para acreditar el derecho de presentación de patentes.

Por otra parte, señaló, existen aspectos que en su parecer pueden ser mejorados.

En esa línea, **el Director de ACHIPI, señor Eduardo Molina**, formuló algunos comentarios en relación a ciertas disposiciones de la iniciativa en comentario.

En primer término, se refirió al numeral 2, del artículo 1° del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, que prescribe el pago de una sobretasa en consideración al número de hojas de la solicitud de patente. Manifestó que resulta de mayor justicia aumentar la tasa en base al número de reivindicaciones y no al número de hojas de la solicitud, esa es la tendencia internacional. Las solicitudes de patente que incluyen listados de secuencias genéticas en el área de las bio-ciencias son muy extensas y cada vez más frecuentes, las que además hoy por hoy son revisadas por programas computacionales y no manualmente, por lo que no significan un mayor trabajo para INAPI. Por otra parte, un pliego de reivindicaciones muy largo puede dar mucho trabajo, aun cuando la memoria descriptiva sea corta.

Luego, el **señor Correa** abordó el numeral 20 del mismo artículo, relativo a la oportunidad en que se entiende haber caducado un derecho. ACHIPI estima que es conveniente dar certeza a desde cuando se entiende que un registro marcario ha caducado y evitar que un acto administrativo, sin plazo, pueda “mantener la vigencia” artificialmente.

Siguiendo con su exposición, los directores de ACHIPI se refirieron a los siguientes numerales del artículo 1° de esta iniciativa:

N° 25: Esta disposición consagra las patentes provisionales. En su parecer, este artículo tal como se encuentra redactado dará pie a confusiones y exigencias incumplibles, dado que, por un lado, su espíritu es permitir la presentación de invenciones que aún no se encuentran totalmente desarrolladas, pero, por otro lado, exige que el documento

describa la invención de manera suficientemente clara y completa, lo que no es posible por su naturaleza de provisional.

Por tanto, proponen una redacción que precise de mejor manera los requerimientos de presentación de una solicitud provisional.

El **señor Molina** hizo presente que el inciso 4 de la disposición podría llevar a confusión, pues habla de una descripción de la invención “suficientemente clara y completa”, en circunstancias que hay inventores que aún pueden necesitar plazo para que sea completa

Los cambios sugeridos permiten conferir mayor certeza jurídica respecto de aspectos esenciales de esta nueva institución, como es la determinación clara y precisa de su contenido inicial atendida su naturaleza y fines; la consideración más precisa de su contenido como parte del arte previo y la necesaria complementación que debe hacerse de la misma más al detalle por parte del Reglamento que aborde su alcance respecto de la observancia de los derechos del solicitante, la mayor o menor amplitud o profundidad de los antecedentes que se proporcionan por el solicitante.

El texto sugerido es del siguiente tenor:

Incisos 4, 5 y 6:

“Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara atendido el propósito de la misma. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en español y continuará su tramitación en el mismo expediente administrativo de la solicitud provisional.

Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.”.

En relación a este punto, el **Honorable Senador señor Harboe** señaló estar de acuerdo en cuanto al fondo y compartir el espíritu, pero llamó a ser muy cuidadosos en la redacción para evitar dobles interpretaciones que pudiesen tergiversar el sentido de la norma.

N° 26: El numeral 26 referido al plazo de desarchivo, reduce el plazo de ciento veinte días que consagra la ley vigente, a 45 días. En parecer de ACHIFI, acortar el plazo de desarchivo a menos de la mitad deja un plazo muy breve, estableciéndose un plazo que además va

en contra de los estándares internacionales que establecen en general 3 meses de gracia para los desarchivos.

Por ello, sugieren un plazo equivalente a los tres meses (90 días).

N° 28: Este numeral elimina como causal de nulidad la letra a), referida a cuando quien haya obtenido la patente no sea su inventor ni cesionario.

Esto se explica por la incorporación del artículo 50 bis que consagra la acción de usurpación. No obstante, el **señor Correa** estimó que es necesario mantener la letra a) de dicho artículo ya que perfectamente puede ser una causal de nulidad a efecto de que se anule una patente por parte de terceros directos e indirectos, quienes no son titulares de la acción de usurpación, y que los inventores o legítimos cesionarios no tengan interés en accionar. Y suprimiendo la letra a), se impide la acción por parte de estos terceros.

N° 29: Consagra la acción de usurpación. El **señor Correa** declaró que no existe razón para que esta acción sólo quede relegada al caso que la patente se haya concedido y no hacerlo cuando la solicitud se encuentre en trámite. Por otra parte, consideró que esa competencia no debe entregarse a los tribunales civiles sino que a INAPI, que tiene las competencias profesionales necesarias para resolver conflictos como estos en vez de dejarlos fuera de su esfera, sobre todo cuando el conflicto se da en etapa de solicitud.

N° 30: Este numeral se refiere a la protección suplementaria. El **señor Molina** explicó que se debe precisar el momento a partir del cual se puede solicitar, ya que la frase “desde otorgada la patente” es ambigua respecto a si se refiere al acto administrativo de concesión, a la sentencia definitiva que resuelve favorablemente al solicitante o desde la ejecutoriedad de la resolución que la concede. Propone la siguiente redacción para el inciso primero del artículo 53 bis 1, que en su entender elimina todas esas dudas:

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días de asignado el número de registro, 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, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.”.

El número de registro es una fecha exacta, que otorgaría certeza. Al respecto, el **señor Correa** destacó que este es un problema real actual, se producen muchas dudas respecto de cuando empieza a correr el plazo.

N° 39: Esta disposición está referida al secreto comercial. La norma vigente, entre las condiciones para que una información

tenga ese carácter, consagra el concepto de “ventaja competitiva”, mencionada en la Ley actualmente vigente. El **señor Molina** explicó que se trata de un concepto más amplio que el “valor comercial” con que pretende reemplazarse en este proyecto, y en virtud de ello, solicitan mantener la letra b) del artículo 86 tal como se encuentra en la ley N°19.039.

Continuando con la exposición, el **señor Correa** se refirió a la modificación propuesta en el artículo 2° del proyecto, al artículo 5° de la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sobre recursos en materia administrativa. El proyecto propone la introducción de un nuevo inciso 2° a esta disposición, confiriendo a INAPI facultades para hacerse parte en los recursos que se presenten en contra de sus resoluciones.

En su parecer, no existe una razón aparente que justifique otorgar a INAPI la calidad de parte en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante él, facultad que hoy no tiene. El que otros órganos administrativos tengan la posibilidad de participar como parte en recursos presentados en contra de sus resoluciones, no es una razón suficiente para otorgar a INAPI dicha calidad, menos si se considera que en casi todos esos casos se trata de órganos sancionatorios, condición que no tiene INAPI.

Ante una consulta del **Honorable Senador señor Galilea** respecto a quien argumentaría en favor de la resolución, sería el contradictor en un eventual recurso, el **señor Correa** manifestó que la mejor defensa que INAPI puede hacer de sus resoluciones es a través de la contundencia de las mismas. Las resoluciones deben explicarse por sí mismas y ser autosuficientes para sostenerse.

Por otra parte, una disposición como la que propone la iniciativa en estudio, haría surgir diversas dudas, por ejemplo, en qué calidad comparecería INAPI en estos recursos y con qué interés. Puso de relieve que INAPI no es un órgano sancionatorio, sino un órgano regulador.

Más aun, el otorgar la calidad de parte a INAPI en los recursos que en contra de sus resoluciones se presenten, podría afectar los principios de economía procesal, de imparcialidad, de transparencia, y de impugnación, consagrados en los artículos 9, 11 y 15 de la ley N° 19.880.

La posibilidad de ser parte en los recursos que contra sus resoluciones se presenten, se aleja de la definición que la propia ley hace del Instituto en su artículo 2°. Y hasta el día de hoy no han existido problemas en esta materia, y no existe un nivel de revocaciones que pueda generar esta necesidad de “defensa” de las resoluciones.

En razón de lo anterior, propuso sustituir el inciso propuesto por el siguiente:

“Las resoluciones del Director Nacional que fallen un recurso jerárquico o un recurso de reclamación serán siempre susceptibles del recurso de apelación contemplado en la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.”.

De este modo, se propone establecer expresamente en la ley el carácter de apelables de resoluciones respecto de las cuales INAPI ha declarado su improcedencia. En su entender, una disposición como la sugerida corregiría la tendencia actual, que consideró injustificada, de quitar a las partes el derecho a solicitar la revisión por un órgano distinto de las resoluciones administrativas que se dicten en estos casos.

El **Honorable Senador señor Harboe** abordó este punto. Explicó que, en esta materia en derecho procesal administrativo existen dos modelos que se aplican en nuestro país. El primero referido a organismos que tienen potestad sancionatoria y la defienden frente a un reclamo, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos; y el segundo, como es el caso es de organismos que no tienen potestad sancionadora, sino que dictan resoluciones tanto en procedimientos contenciosos como no contenciosos, y que no tienen la potestad de ir a defender sus resoluciones. Es lo que ocurre por ejemplo con los jueces civiles, en que sus resoluciones se “defienden” a sí mismas, incluso en procedimientos no contenciosos en los que puede haber una sola parte.

Le parece que el planteamiento que hace ACHIPI es adecuado. Lo contrario implicaría otorgarle a INAPI una potestad que hoy no tiene. Otro camino es entrar a analizar la naturaleza de INAPI y sus facultades, pero en el modelo actual estimó que es plausible optar por la propuesta de ACHIPI.

El **Honorable Senador señor Elizalde** hizo presente que resulta clave determinar la naturaleza de las resoluciones de INAPI, contra la que se recurre, pues si ha resuelto una contienda entre dos partes el Instituto actúa como juez y no “defiende” su sentencia, pero si es una resolución de otra naturaleza, en su parecer el Instituto tiene el legítimo derecho de defenderla. En efecto, las Superintendencias “defienden” actos administrativos que no son sentencias ante los tribunales, por ejemplo, las regulaciones que dictan.

El **señor Correa** coincidió que podría existir una distinción a este respecto, pero que la práctica ha mostrado algo diferente. Agregó que una facultad de este tipo implicaría asimismo una carga no menor para INAPI, con abogados permanentes en el Tribunal defendiendo sus causas.

Por otra parte, el inciso que proponen solucionaría algunos problemas actuales, pues muchas veces queda al criterio de INAPI o del Tribunal de Propiedad Industrial (conociendo un recurso de hecho) determinar la procedencia de este recurso de apelación.

Finalmente, los representantes de ACHIFI sugirieron dos modificaciones a la ley vigente que no están contempladas en el proyecto en estudio.

La primera de estas enmiendas está referida al recurso de casación en el fondo consagrado en el artículo 17 bis B de la ley de Propiedad Industrial. La referida disposición prescribe que contra sentencias definitivas de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Sin embargo, existen procedimientos en los cuales el Tribunal de Propiedad Industrial conoce como tribunal de primera instancia, generando incertidumbre respecto de los recursos que en contra de su resolución definitiva pueden interponerse, transformándose en algunas oportunidades esta sentencia en una sentencia de única instancia. La tendencia actual de la Corte Suprema ha sido declarar inadmisibles tanto los recursos de casación como el recurso de queja en contra de resoluciones que, por ejemplo, se han dictado en procedimientos de protección suplementaria. En su parecer, eliminar la frase “de segunda instancia” daría certeza en materia de procedencia del recurso de casación, que procedería en contra de todas las sentencias definitivas del Tribunal de Propiedad Industrial.

El **Honorable Senador señor Elizalde** puso de relieve que, de ser aprobadas modificaciones en esta materia, debiera consultarse a la Corte Suprema.

La segunda modificación que se propone está referida al abandono de una solicitud y la posibilidad de solicitar su desarchivo. Manifestó que este es un derecho que la ley ya contempla respecto de las patentes de invención y que este proyecto modifica en materia de plazos e impone una tasa para el restablecimiento del derecho.

En su parecer, no existe razón aparente para excluir a las marcas comerciales de este derecho, más aún se hace bastante necesario contar con esta posibilidad en particularmente tratándose de solicitantes extranjeros. En base a lo anterior, se sugiere incluir una norma sobre restablecimiento de derechos en materia de marcas, como inciso segundo, del artículo 22, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir el desarchivo de una solicitud declarada abandonada siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los sesenta días siguientes contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a una unidad tributaria mensual. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.”.

En esta materia, el **Honorable Senador señor Harboe** manifestó su preocupación de que en el caso de desarchivo se mantenga la prioridad. Destacó que, en materia de propiedad industrial, uno de los hitos más importantes es el ingreso de la solicitud, y en esa línea, le preocupe que se especule con estas solicitudes incompletas que se declaran

abandonada, para el solo efecto de reservar la prioridad. Es indispensable ser muy cuidadosos.

El **señor Correa** compartió la preocupación expresada por el Honorable Senador, pero estimó que el plazo sugerido es bastante breve y no da margen para permitir la especulación y que se transforme en un negocio de reserva de derechos.

El **Honorable Senador señor Galilea** consultó si las normas de este proyecto son armónicas con el TPP 11 que se vinculan a la propiedad industrial e intelectual, en caso que fuera aprobado por el Senado.

El **señor Molina** expresó que en general sí. Precisó que el TPP 11 incluye la posibilidad de elegir entre dos tratados de propiedad intelectual internacionales, el Protocolo de Madrid, y el Acuerdo de Singapur, y ellos han manifestado ciertas aprensiones respecto del Protocolo de Madrid que establecería derechos preferentes respecto de titulares extranjeros en desmedro de titulares nacionales.

El **señor Correa** agregó que esta iniciativa no hace ninguna distinción en esa materia.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El **Director Nacional (S) señor Esteban Figueroa**, hizo presente que están de acuerdo con la mayor parte de las observaciones planteadas por ACHIPI.

Luego realizó una exposición destacando algunos aspectos de tres áreas de modificación de la ley N° 19.039: patentes, dibujos y diseños industriales y secretos comerciales.

En materia de patentes, recordó que es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, cuyos requisitos son: novedad (relativo al estado de la técnica); nivel inventivo y aplicación industrial. La prioridad es la primera presentación de la solicitud en su país de origen y es fundamental porque fija la fecha respecto de la cual se determinará el estado de la técnica, que a su vez sirve para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente.

Destacó algunos ejemplos de patentes correspondientes a titulares chilenos: Pablo Valenzuela: inventor de la vacuna de la hepatitis C y muchas de las técnicas de manejo de bancos de sangre que hoy se utilizan; Fernando Fischmann, creador de un método que permite mantener cuerpos de agua y que hoy se utiliza por ejemplo en las lagunas de San Alfonso del Mar; Juan Carlos de la Llera, actualmente Decano de la Facultad de Ingeniería de la UC e inventor de un sistema antisísmico que se utiliza en la Torre Titanium, construida en la ciudad de Santiago, que está exportando a Nueva Zelanda para construcciones en ciudades donde existe mucho viento; Gloria Montenegro, profesora de Biología y Ciencias Naturales, Profesora Titular de la Facultad de Agronomía de la UC, que fue ganadora del Premio L'Oreal en 1998 y actualmente forma

parte del jurado de dicho premio. Desarrolló un fungicida a base de miel y sus líneas de investigación son en base a productos naturales.

Se refirió específicamente a algunos numerales del artículo 1° del proyecto, norma que introduce modificaciones a la ley N° 19.039. El N° 24 propone modificar el artículo 34 de la ley N°19.039, incorporando la posibilidad de restaurar la prioridad de una solicitud de patente presentada directamente en Chile (Convenio de París) en los mismos términos establecidos para los solicitantes que hacen uso del sistema PCT (Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes), contemplando así un plazo de dos meses extra. Además, se establece la posibilidad de reivindicar dicha prioridad haciendo uso de facilidades reglamentarias, permitiendo así el uso de la plataforma DAS de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica la comprobación de la autenticidad de dichas certificaciones extranjeras. Puso de relieve que esta posibilidad también se extendió a las prioridades de marcas, de acuerdo al numeral 13, del artículo 1°, de la iniciativa.

En el artículo primero, N° 25, se repone la institución de las patentes provisionales, a solicitud de las universidades e inventores individuales. Esta figura les permitirá resguardar la novedad de su invención pese a no cumplir con todos los requisitos necesarios para presentar una solicitud definitiva, la que deberán materializar en el plazo de un año.

En relación al N° 26, el **señor Figueroa** explicó que se modifica el artículo 45 de la ley N°19.039, en relación al desarchivo o restablecimiento de derechos en patentes. La redacción propuesta rebaja el plazo aplicable de 120 a 45 días, lo que se encuadra en el estándar internacional exigido por el Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT) que corresponde a dos meses, y dispone el pago de una tasa de 2 UTM, práctica que también es habitual a nivel comparado.

El **señor Figueroa** hizo presente que, de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial, 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 comercial del mismo. Esta iniciativa introduce en el numeral 27, del artículo 1°, de manera expresa en la ley, ciertas excepciones y limitaciones reconocidas como parte del equilibrio de nuestro sistema de Propiedad Industrial. INAPI, y el Tribunal de Propiedad Industrial, en segunda instancia, tienen competencia en materia de otorgamiento, validez y vigencia de derechos de propiedad industrial. Lo relativo a observancia corresponde a la justicia ordinaria, en sede civil o penal.

Esta modificación persigue aclarar, a nivel legal, el alcance del derecho conferido por un registro de patente, con la finalidad de facilitar la labor del juez competente en materia infraccional.

En efecto, el artículo primero N° 27 introduce de manera expresa, al artículo 49 de la ley 19.039, diferentes hipótesis

comúnmente aceptadas en el derecho comparado, respecto de las cuales generalmente existe confusión, aclarando que no están cubiertas por el derecho de patente:

Las dos primeras (letras a y b) podrían tildarse de reiterativas porque no corresponden a “explotación comercial”, pero contar con texto legal expreso será un aporte para el juez competente en materia de observancia.

La letra c) se refiere a una hipótesis ya reconocida en el artículo 127 del Código Sanitario como “recetario magistral”, aclarando a nivel legal que la existencia de una patente no restringe la libertad del médico para prescribir medicamentos de manera individual, para que sean preparados especialmente en una farmacia (sin la amenaza de infringir una patente que ampare, por ejemplo, la dosificación específica requerida por un paciente en particular).

Las últimas dos (letras c y d) corresponden a excepciones reconocidas por el Convenio de París, que igualmente se incluyen de manera expresa como un apoyo al juez competente en sede infraccional.

En el artículo primero numerales 28 y 29, el proyecto introduce la acción de usurpación de la patente, para cubrir aquellos casos en que quien registra la patente no es su verdadero inventor.

Actualmente, si una patente es registrada por una persona distinta al legítimo inventor o su cesionario, éste sólo puede requerir la nulidad de la patente, lo que no resuelve el problema. Esta causal no responde a aspectos técnicos asociados a la patentabilidad de la invención, simplemente se trata de una disputa sobre su titularidad. Sancionar dicha situación con la nulidad de la patente no restituye en su derecho al legítimo inventor, pues la invención cae en dominio público y no es susceptible de ser patentada nuevamente, porque ya se afectó el requisito de novedad. Por esta razón, esta causal de nulidad casi no se utiliza en la práctica, no existe un incentivo para que el legítimo inventor demande a quien le usurpó su derecho, ya que no le permite recuperarlo.

Para proteger la patente como activo, cuya validez en nada ha sido afectada pues cumple con todos los requisitos técnicos de patentabilidad, se propone eliminar esta causal de nulidad y paralelamente, disponer esta nueva acción como un mecanismo eficaz para que el legítimo titular recupere el registro y retenga la protección sobre su invención. No es compatible mantener la causal y establecer la nueva acción, pues responden a lógicas distintas; la causal de nulidad asume como vicio de validez de la patente el que ésta haya sido registrada por quien no tenía derecho a hacerlo, en cambio la acción de usurpación reconoce la validez técnica de la patente y simplemente la transfiere a su legítimo titular.

Agregó que, como se trata de una acción de naturaleza civil que no pasa por temas técnicos de patentabilidad, no se trata de un tema técnico que deba ser resuelto por los organismos especializados

en propiedad industrial, pues no se discute la vigencia o validez de la patente. En razón de lo anterior, se dispone su conocimiento por parte de la justicia ordinaria civil a través de un procedimiento sumario.

El **señor Figueroa** se refirió luego a la duración de la patente. De acuerdo a la ley, las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La extensión de este período se denomina protección suplementaria, institución que fue incorporada en nuestra legislación en virtud de los TLC celebrados con EEUU y EFTA. El artículo primero, numerales 30, 31 y 32 ajustan la normativa aplicable a las protecciones suplementarias, instaurando un máximo de 5 años para la extensión que podría concederse, rebajando los plazos aplicables para su solicitud y registro y clarificando qué se entiende por “requerimiento de examen”, a fin de ajustar el estándar internacional a la realidad chilena.

El **Jefe del Departamento Internacional y de Políticas Públicas, señor Escudero**, hizo presente que esta institución permite asegurar, por ejemplo, que se aprovechen efectivamente las patentes que se otorgan en materia de medicamentos.

En este punto, el **Honorable Senador señor Elizalde** consultó cuál es el tiempo promedio para resolver una solicitud, siendo informado por el señor Escudero que el promedio es 3,8 años aproximadamente.

Inventiones de servicio: Son aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios. Conforme a la legislación actual, las controversias relativas a ellas son competencia del Tribunal de Propiedad Industrial. En efecto, la normativa vigente en materia de invenciones en servicio (Título VI de la ley 19.039) no dispone un procedimiento aplicable y entrega su resolución al Tribunal de Propiedad Industrial, sin que correspondan a materias relativas a otorgamiento, validez o vigencia de una patente. El **señor Figueroa** destacó que se trata de registros de patente cuya validez no se discute, que cumplen con todos los requisitos técnicos de patentabilidad pero cuya titularidad se disputa en virtud de una relación contractual de trabajo o prestación de servicios. Por esta razón, el proyecto le asigna competencia a la justicia ordinaria, civil o laboral, según corresponda, y conforme al procedimiento sumario.

La presentación del **Director Nacional (S)** abordó brevemente también las siguientes materias:

- Rebaja del arancel pericial, como un beneficio procedimental para los usuarios del sistema PCT que requirieron los servicios de INAPI como ISA/IPEA y que luego ingresan efectivamente su solicitud de patente ante INAPI, a fin de obtener un registro en Chile. Se busca no cobrar dos veces por lo mismo.

- Dibujos y diseños industriales: Se trata de “Toda forma tridimensional y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de

patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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.”. Dos requisitos: novedad/distinto, y ornamental.

El proyecto, en el numeral 34, propone una extensión de su plazo de vigencia, de 10 a 15 años. Asimismo, el numeral 35 consagra la alternativa de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado de depósito busca fomentar el uso de la propiedad industrial por parte de los diseñadores en Chile, un sector de mucho crecimiento y desarrollo que sin duda puede beneficiarse con la adecuada protección de sus creaciones.

- Secretos comerciales: La ley vigente contempla un concepto y una definición restringida de “secreto empresarial”, originado necesariamente en una empresa y limitado a “productos y procesos industriales”. Pero el proceso comercial incluye etapas que van más allá de la manufactura. En esa línea, se propone en el numeral 39, el reemplazo del concepto de “secreto empresarial” por “secreto comercial”: toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que cumpla ciertas condiciones. Dio algunos ejemplos de secretos comerciales: Fórmulas (Coca Cola, WD-40); procesos industriales; eficiencias en etapas de transporte o distribución. Los requisitos para que ser una información considerada secreto comercial son 3:

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Estas tres condiciones son copulativas.

El **Honorable Senador señor Harboe** manifestó que, en su entender, existe acuerdo sobre las ideas generales del proyecto, por lo que propuso aprobarlo en general.

APROBACIÓN EN GENERAL

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Durana puso en votación en general el proyecto.

-- Puesto en votación, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Economía, Honorables Senadores señor Durana, señora Rincón y señores Elizalde, Galilea y Harboe. (Unanimidad, 5x0).

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

Se inserta a continuación el texto del proyecto de ley que la Comisión de Economía propone al Senado aprobar solo en general, y que corresponde al aprobado por la Cámara de Diputados, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

1. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Todas las notificaciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, con cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado diario que el Instituto deberá confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en el estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico, conjuntamente con la notificación de oposición. Si no resultare posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario, conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o 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 caducidad o 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 inciso primero del artículo 2.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado la notificación deberá constar en el expediente.”.

2. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, podrá efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducarán los derechos a los cuales hace referencia este artículo.”.

3. En el artículo 18 bis B:

a) Elimínase en su inciso primero la siguiente frase: “y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.”.

4. Agrégase en el artículo 18 bis D, antes del punto y seguido, la siguiente frase: “, cuyo pago se acreditará en el momento de presentar la respectiva solicitud”.

5. Reemplázase el artículo 18 bis E por el siguiente:

“Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores serán a beneficio fiscal.

Para completar el pago de los derechos correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, éste deberá acreditarse dentro de los sesenta días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 45.

La resolución señalada en el inciso anterior deberá notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el reglamento.”.

6. Sustitúyese el artículo 18 bis F por el siguiente:

“Artículo 18 bis F.- No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.”.

7. En el artículo 19:

a) Modifícase su inciso primero de la siguiente forma:

i. Elimínase la frase “que sea susceptible de representación gráfica”.

ii. Reemplázase la expresión “productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercálase, entre las expresiones “sonidos,” y “así como también”, la siguiente frase: “olores o formas tridimensionales,”.

b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por “producto o servicio”.

8. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

9. Elimínase en el artículo 19 bis A la frase “por no pago de los derechos de renovación”.

10. En el artículo 19 bis D:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

b) Sustitúyese en los incisos segundo y tercero la frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

11. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 19 bis E:

“Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad u otra característica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor.”.

12. En el artículo 20:

a) Reemplázase en su letra e), las veces que aparece, la expresión “productos, servicios o establecimientos” por “productos o servicios”.

b) Sustitúyese en su letra f) las frases “productos, servicios o establecimientos” y “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

c) Modifícase su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplázase en el párrafo primero la frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

ii. Sustitúyese en el párrafo tercero, las dos veces que aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por “productos o servicios”.

d) Reemplázase en el párrafo primero de su letra h) la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “productos o servicios”.

e) Sustitúyese en su letra i) los vocablos “La forma o el” por la palabra “El”.

13. Agrégase en el artículo 20 bis el siguiente inciso segundo:

“La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

14. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 22 la oración “De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.” por la siguiente: “De no ser aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.”.

15. Elimínase en el inciso segundo del artículo 23 la frase “establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y”.

16. Incorpóranse los siguientes artículos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos, pasando los actuales artículos 23 bis A y 23 bis B, a ser los artículos 23 bis D y 23 bis E, respectivamente:

“Artículo 23 bis A.- Bajo la denominación marca colectiva se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros.

Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica.

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

Artículo 23 bis B.- Bajo la denominación marca de certificación se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes.

No podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso.

El reglamento de uso deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) Contener los datos de identificación del titular.
- b) Individualizar los productos o servicios que distinguirá la marca colectiva o los productos y servicios que serán objeto de la certificación.
- c) Indicar las condiciones y modalidades para el uso de la marca.
- d) Contener los motivos por los que se pueda prohibir el uso de la marca colectiva a un miembro de la asociación o a la persona previamente autorizada en el caso de la marca de certificación.
- e) Contener las demás menciones que establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación según lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la de examen sustantivo, en caso de que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.”.

17. Elimínase en el artículo 23 bis A, que ha pasado a ser artículo 23 bis D, la siguiente oración: “Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales.”.

18. Reemplázase el artículo 23 bis B, que ha pasado a ser artículo 23 bis E, por el siguiente:

“Artículo 23 bis E.- Los registros de marcas tendrán validez para todo el territorio de la República.”.

19. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho a pedir su renovación por periodos iguales durante los seis meses anteriores al vencimiento de su

vigencia y hasta seis meses contados desde su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”.

20. Intercálanse, después del artículo 27, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:

“Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.

La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.

Artículo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso efectivo de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Artículo 27 bis C.- Podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo

en el escrito de contestación. La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvencional se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.

Si la causal de caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”.

21.- Sustitúyese en la letra a) del inciso primero del artículo 28 la expresión “productos, servicios o establecimientos” por “productos o servicios”.

22. Intercálase, a continuación del artículo 28, el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio:

a) El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios.

b) El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.

23. Reemplázase en el inciso primero del artículo 29 la expresión “al artículo anterior” por “a los artículos 28 y 28 bis.”.

24. Intercálanse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 34:

“El solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

25. Incorpórase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no requiere de la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el artículo 44, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.

Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en español.

Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.

La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de presentación de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.”.

26. En el artículo 45, inciso segundo:

a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agrégase, entre la expresión “derecho de prioridad” y el punto y seguido, la siguiente frase: “, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales”.

27. Agrégase en el artículo 49 el siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

a) A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.

c) A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.

d) Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

e) Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.”.

28. Elimínase la letra a) del artículo 50.

29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:

“Artículo 50 bis.- En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contado desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.”.

30. Sustitúyese el artículo 53 Bis 1 por el siguiente:

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días 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, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

Se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7.

La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.”.

31. Reemplázase en el artículo 53 Bis 2 la expresión “seis meses” por “sesenta días”.

32. Sustitúyese el artículo 53 Bis 5 por el siguiente:

“Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los treinta días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este párrafo.”.

33. Intercálase a continuación del epígrafe del Título V lo siguiente:

“Párrafo 1°
Del registro de los dibujos y diseños industriales”.

34. Reemplázase en el artículo 65 la expresión “10 años” por “hasta quince años”.

35. Añádese, a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°:

“Párrafo 2°
Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales”

Artículo 67 bis A.- En el momento de presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial se entenderá que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los títulos I, III y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante deberá señalar su intención de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, establecido en el presente título.

El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no considerará la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en este título no podrá ejercer las acciones contempladas en el párrafo 1° anterior, mientras no haya realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Artículo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el Instituto practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de treinta 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.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de treinta días.

Artículo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitirá el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial objeto de la solicitud, indicando que este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite a su titular a ejercer las acciones contempladas en el párrafo 1° de este título.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de quince años, contados desde la presentación de la respectiva solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

Artículo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial se publicará un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Artículo 67 bis F.- A partir de la publicación indicada en el artículo anterior, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo

62. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

Quien solicite la práctica del examen de fondo deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen.

Artículo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el artículo anterior, el Instituto procederá de oficio a la cancelación del certificado de depósito.

Si el examen resulta favorable, se procederá a la publicación de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuándose la tramitación de la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito, conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo establecido en el artículo 5 sin que se haya interpuesto oposición, o una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto dictará la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título estará afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dará curso a la tramitación. El pago de este derecho será a beneficio fiscal y no procederá su devolución, en ningún caso.”.

36. Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

“Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.”.

37. Reemplázase en el epígrafe del título VIII las palabras “secretos empresariales” por “secretos comerciales”.

38. Reemplázase la frase “De los secretos empresariales”, que sigue a continuación del epígrafe del Título VIII, por lo siguiente: “Párrafo 1° De los secretos comerciales”.

39. Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que

pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.

b) Tenga un valor comercial por ser secreta.

c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”.

40. Sustitúyense en el artículo 87 la palabra “empresarial” por “comercial”, el vocablo “titular”, las dos veces en que aparece, por la expresión “legítimo poseedor” y el término “empresariales” por “comerciales”.

41. Sustitúyese en el artículo 88 el término “empresarial” por “comercial”.

42. Agréganse en el artículo 95 las siguientes letras e), f) y g):

e) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados.

f) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

g) Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.”.

g): 43. Agrégase en el artículo 97 el siguiente literal

“g) Las demás menciones que establezca el reglamento.”.

44. Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

“Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias establecidas en el artículo anterior, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, los que deberán evacuarlo en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

45. Sustituye el artículo 100 por el siguiente:

“Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitación de tiempo.”.

46. Incorpórase el siguiente inciso segundo en el artículo 108:

“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.

47. Añádense en el artículo 118 los siguientes incisos segundo y tercero:

“En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o evacuado informe de examen preliminar internacional como Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante podrá acompañar, conjuntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita, los cuales deberán ser considerados para los efectos de su examen.

En el evento de que el solicitante conteste los informes y opinión escrita de la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar

Internacional, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, sólo deberá acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial, conforme a lo establecido en el artículo 8.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

1. Reemplázase le letra f) del artículo 3 por la siguiente:

“f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.”.

2. Agrégase al artículo 5 el siguiente inciso final:

“En los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de diez años, no hayan expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta cinco años adicionales, pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a dos unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades de pago previstas en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo segundo.- Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados otorgados, que aún deban pagar las tasas correspondientes al próximo quinquenio o decenio, según corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

Artículo tercero.- Las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia de la presente ley quedarán afectas a lo dispuesto en los numerales 30 y 32 del artículo 1 de esta ley.

Artículo cuarto.- Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos industriales se renovarán como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. En estos casos deberá indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones se extenderán a todo el territorio nacional. Si, como resultado de esta ampliación territorial, se superponen marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

El plazo para ejercer la acción de limitación territorial que establece este artículo será de cinco años, contado desde la renovación del registro de que se trate.

Artículo quinto.- El plazo señalado en el artículo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el numeral 20 del artículo 1 de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Artículo sexto.- Los solicitantes de dibujos y diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito a la entrada en vigencia de la presente ley, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito al que se refiere el numeral 35 del artículo 1 de esta ley.

Artículo séptimo.- El Presidente de la República reglamentará esta ley en el plazo de seis meses contado desde su publicación, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo octavo.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo noveno.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá los textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes No 19.039 y N° 20.254."."

Acordado en sesiones celebradas los días 10 y 24 de julio de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Durana Semir, Presidente, señora Ximena Rincón González y señores Álvaro Elizalde Soto, Rodrigo Galilea Vial y Felipe Harboe Bascuñán.

Sala de la Comisión, a 2 de agosto de 2019.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA LEY N° 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. BOLETÍN N° 12.135-03.

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Modificar las leyes N° 19.039 y N° 20.254, para contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Las principales enmiendas se introducen en materia de patentes, dibujos y diseños industriales, y marcas comerciales.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos. Asimismo se introduce la acción de usurpación, que protege al legítimo inventor cuando la invención es registrada por un tercero que no tuviere derecho.

En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujos y diseños industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, el que se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años.

Además, las notificaciones se simplificarán, reemplazando el envío de carta certificada por medios digitales.

II. ACUERDOS: Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Economía (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto consta de 2 artículos permanentes y 9 disposiciones transitorias, cuyos objetivos específicos, en cada caso, son los siguientes:

Artículo 1°. Modificaciones a la ley N° 19.039 de propiedad industrial.

Artículo 2° Modificaciones a la ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los números 29 y 36 del artículo 1 del proyecto tieneN carácter de orgánico constitucionales, pues dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, artículo 66 inciso segundo 77 de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: Suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN EN GENERAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: El proyecto fue aprobado por 127 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones; con excepción de los numerales 29 y 36 del artículo 1°, que fueron aprobados por 136 votos a favor y uno en contra, y el artículo 3°, que fue rechazado por 70 votos en contra; 61 a favor y 6 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado el día 10 de abril de 2018. La Sala dispuso, en su oportunidad, que el proyecto fuera considerado por la Comisión de Economía y por la Comisión de Hacienda, en su caso

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer trámite reglamentario.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

- Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

XII. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN: Abogado Secretario de la Comisión, señor Pedro Fadic Ruiz, y Abogada Ayudante, señora Carolina Arcil Campos.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

ÍNDICE

	PÁGINA
CONSIDERACIONES PRELIMINARES	1
ASISTENCIA	1
OBJETIVOS DEL PROYECTO	2
ESTRUCTURA DEL PROYECTO	3
ANTECEDENTES	4
DISCUSIÓN EN GENERAL	12
<u>Sesión de 10 de julio 2019</u>	12
Exposición directora de INAPI, señora Loreto Bresky	
<u>Sesión de 24 julio 2019</u>	16
Exposición ACHIPI, los directores señores Marcelo Correa y Eduardo Molina	16
Exposición INAPI Director Nacional Subrogante, señor Esteban Figueroa	24
	29
VOTACIÓN EN GENERAL	30
TEXTO DEL PROYECTO	30
RESEÑA	48