

SEGUNDO 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, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

BOLETÍN N° 7.862-03.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Economía tiene el honor de presentar su segundo informe sobre el proyecto de ley individualizado en la suma, en segundo trámite constitucional, originado en Mensaje del Presidente de la República.

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado con fecha 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía. Con fecha 13 de diciembre de 2011 se aprobó en general en la Sala, y se fijó como plazo para presentar indicaciones el 9 de enero de 2012.

El Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, calificándola de “discusión inmediata”.

A la sesión concurrió el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada.

- - - - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1) Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: Números 1, 2 y 4 (que pasan a ser N°s 2,3 y 5) del Artículo Único.

2) Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N°s 1 y 2.

3) Indicaciones aprobadas con modificaciones: No hay.

4) Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

5) Indicaciones rechazadas: No hay.

6) Indicaciones retiradas: No hay.

- - - - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Artículo único

El artículo único del proyecto aprobado en general por el Senado introduce, en sus cuatro numerales, modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

o o o

Indicación N° 1

Del Honorable Senador señor García, propone introducir un número 1), nuevo, del siguiente tenor:

“1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “suscrito ante notario”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase “suscrito ante notario”.

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

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

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

El referido artículo 14 dispone, a la letra:

“Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.”.

En discusión, el Fiscal del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada, manifestó el acuerdo del Ejecutivo con las modificaciones propuestas, que sólo tienen por objeto simplificar el procedimiento de obtención de una marca en Chile, evitando exigir la intervención de terceros. Suprime la exigencia de la autorización notarial y dispone que en el extracto que se inscribe conste la fecha.

-- La indicación N° 1 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Pérez Varela y Tuma.

o o o

Indicación N° 2

La **indicación N° 2**, del Honorable Senador señor García, se refiere al numeral 3) del artículo único del proyecto aprobado en general por el Senado, y es para intercalar en el inciso tercero propuesto, a continuación de “Clasificación Internacional”, la expresión “de Niza”.

El referido numeral 3) dispone:

3) Agrégase en su artículo 23, el siguiente inciso tercero:

"Cuando se hayan incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional, dicha solicitud dará por resultado un registro único."

El artículo 23 del ya citado decreto con fuerza de ley N° 29, es del siguiente tenor:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

El señor Arriagada expresó que se trata sólo de una precisión que se había omitido en el proyecto aprobado en general.

-- La indicación N° 2 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Pérez Varela y Tuma.

- - - - -

MODIFICACIONES

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la Comisión de Economía propone introducir las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Senado:

Artículo único

o o o

- Incorporar el siguiente N° 1, nuevo:

"1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Suprímese, en el inciso segundo, que pasa a ser quinto, la frase "suscrito ante notario".

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

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

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.”
(Indicación N° 1, unanimidad 3X0).

o o o

N° s 1 y 2
(Pasan a ser N° s 2 y 3, sin modificaciones)

N° 3
(Pasa a ser N° 4)
- Intercalar en el inciso tercero propuesto, a continuación de “Clasificación Internacional”, la expresión “de Niza”.
(Indicación N° 2, unanimidad 3X0).

N° 4
(Pasa a ser N° 5, sin modificaciones)

- - - - -

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue

"PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “suscrito ante notario”.

b) Suprímese, en el inciso segundo, que pasa a ser quinto, la frase “suscrito ante notario”.

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

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

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

2) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

"La facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro deberá conferirse expresamente, de lo contrario se entenderá que se excluye dentro de las facultades del representante.

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

3) Incorpóranse en su artículo 21, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

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

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

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

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

4) Agrégase en su artículo 23, el siguiente inciso tercero:

"Cuando se hayan incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional **de Niza**, dicha solicitud dará por resultado un registro único."

5) Intercálase el siguiente Título XI, pasando los actuales Títulos XI y XII a denominarse Título XII y Título XIII, y el artículo 114 a ser 122, respectivamente:

"Título XI

De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad

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

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

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

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

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

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

En ambos casos, la petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo de prioridad, y aportando las pruebas correspondientes.

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva;

expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

Artículo 121.- El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente."."

- - - - -

Acordado en sesión de fecha 11 de enero de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma Zedán (Presidente Accidental), José García Ruminot y Víctor Pérez Varela.

Valparaíso, 11 de enero de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, RECAIDO EN PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES.

(BOLETÍN N° 7.862-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto propone modificar la ley N° 19.039, de propiedad industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

II ACUERDOS:

Indicación N° 1: Aprobada (unanimidad) (3 x 0).

Indicación N° 2: Aprobada (unanimidad) (3 x 0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de un artículo único, que en sus cinco numerales introduce modificaciones al 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.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Discusión Inmediata.

VI. ORIGEN - INICIATIVA: Mensaje del Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: Ingresó con fecha 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía. Con fecha 13 de diciembre de 2011 se aprobó en general en la Sala, y se fijó como plazo para presentar indicaciones el 9 de enero de 2012.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. Pasa a la Sala para discusión particular.

X. 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.

-Tratado de Libre Comercio con EE.UU, TLC.

-Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT.

-Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT.

- - - - -

Valparaíso, 11 de enero de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ
Secretario