

**MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY 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.**

---

Santiago, 20 de septiembre de 2018.

**MENSAJE N° 098-366/**

**A S.E. LA  
PRESIDENTA  
DE LA H.  
CÁMARA DE  
DIPUTADOS.**

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal.

#### **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 y 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 ("INAPI", o el Instituto, indistintamente), 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 por completo 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 de ese 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, se ha resuelto precisamente extraer del mencionado proyecto aquellas medidas que de manera más directa fomenten y promuevan dichos fines, actualizando algunas de ellas, según se indicará a continuación.

## **II. OBJETIVOS**

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. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY**

El proyecto de ley que se presenta a la consideración del Honorable Congreso Nacional, está estructurado sobre la base de tres artículos permanentes y 9 artículos transitorios. En los artículos permanentes se contienen respectivamente, las siguientes materias: (1) las modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial; (2) aquellas correspondientes a la ley N° 20.254, que estableció el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y (3) una modificación al Código Procesal Penal, para los efectos de establecer acción penal pública respecto de los delitos que atenten contra la propiedad industrial.

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

##### **a. Simplificación de las notificaciones**

Con el objeto de 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, en el N° 1 y N° 5 del artículo primero del proyecto, se modifican el artículo 13 y el inciso 2° del artículo 18 bis E de la actual ley, permitiendo 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.

Esta práctica se aleja del estándar internacional impuesto por tratados internacionales como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del cual Chile aspira ser parte, y legislaciones extranjeras, que son más flexibles a este respecto en beneficio del solicitante. La reforma al artículo 18 de la ley, que se propone en el N° 2 del artículo primero de este proyecto, corregirá esta situación.

**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**

Actualmente los derechos o tasas a pagar en INAPI por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, deben ser pagados por

decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial que se trate.

Esta modalidad de pago obliga a los titulares a pagar una tasa por un periodo de tiempo largo (cinco o diez años, según el caso), durante el cual el titular podría darse cuenta que no existe una real opción o interés por explotar comercialmente el derecho durante la totalidad de este segundo quinquenio o decenio.

Para evitar esta situación, 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**

Actualmente, el sistema de renovación de una marca comercial establece que su pago puede realizarse hasta seis meses después de su vencimiento, lo que muchas veces no ocurre, porque los registros son abandonados por falta de dicho pago, dilatando artificialmente la vigencia del derecho.

Para evitar lo anterior, 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 (y no en el momento de su presentación). 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 de la ley chilena 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**

La normativa vigente deja abierta la posibilidad que aquellas solicitudes de derechos de propiedad industrial que no culminan en aprobación o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolución de las tasas pagadas por concepto de su procesamiento. Esta práctica no resulta del todo justa, pues INAPI de todas maneras debe procesar esos requerimientos, que, si bien no se completaron, en algunos casos llegaron a etapas avanzadas del procedimiento.

La modificación legal que se propone en el N° 6 del artículo primero, consiste precisamente en 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, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas sonoras (pentagrama musical). 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. Éstas podrían contemplar, por ejemplo, marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, olfativas y táctiles.

Reemplazando el concepto de marca del actual artículo 19 de la ley de propiedad industrial, los N°s 9 y 13 del artículo primero de este proyecto, dan cabida a estas nuevas posibilidades.

**j. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación**

Nuestra legislación es muy pobre en la regulación de marcas colectivas y de certificación, pues dichas categorías se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquiridos por el país, lo que generó que su inclusión en la legislación interna no fuera del todo prolija.

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. Lo que diferencia a las marcas colectivas y de certificación son otros elementos, como quiénes pueden pedirlas, cuáles son sus objetivos, si implican o no restricciones a ciertos actos, etc. Por

ejemplo, en las marcas de certificación su titular tiene un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sino que permite que terceros la usen, fiscalizando su buen uso.

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, actualmente no 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 N° 25 del artículo primero del 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: caducidad**

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.

A nivel internacional, prácticamente todos los países incorporan el requisito de uso para mantener la vigencia de los registros de marcas comerciales. Se trata de una institución que busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria debido a la saturación registral por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, a fin de resguardar el orden público económico y el correcto uso de la propiedad industrial. En definitiva, las marcas existen para distinguir productos y servicios en el mercado. Si esos productos y servicios no existen, la marca no tiene razón de ser.

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, conforme lo propone el N° 20 del artículo primero de este proyecto de ley.

**n. Delito de falsificación marcaria**

En la legislación de propiedad industrial no se tipifica específicamente un delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en los artículos 185 y 190 del Código Penal junto a otras actividades ilícitas, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción marcaria. Para estos efectos, los N°s 21 y 22 del artículo primero del proyecto, tipifican este delito y

proponen 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. Esta propuesta, contenida en el N° 23 del artículo primero de 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. Esta propuesta se recoge en el N° 24 del artículo primero del proyecto.

**q. Excepciones a los derechos de patente**

Nuestra ley vigente ha sido el resultado de varias reformas mediante las cuales se han incorporado nuevos derechos y mejores estándares de protección. Sin embargo, la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos. Así, nuestra ley no cuenta con instituciones tan importantes y comunes en la mayor parte del mundo, como las excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales.

Actualmente se restringe la libertad del médico para prescribir medicamentos de manera individual, para que sean preparados en una farmacia con independencia del derecho de patente. De esta manera, los químicos farmacéuticos no cuentan tampoco con la libertad para elaborar medicamentos individuales prescritos por un médico sin la amenaza de infringir una patente que ampare, por ejemplo, la dosificación específica requerida por un paciente en particular.

El N° 26 del artículo primero de este proyecto introduce 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 ("cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario"), que nada tiene que ver con los requisitos de patentabilidad de la invención.

Es por ello que los N°s 27 y 28 del artículo primero proponen establecer esta acción y entregar su resolución a los tribunales ordinarios de justicia.

#### **s. Límite a la protección suplementaria**

Para dar cumplimiento a compromisos internacionales, la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial establece la posibilidad de requerir un término de protección suplementaria de una patente de invención, extendiendo así su plazo de vigencia más allá de los 20 años contados desde su solicitud, por las siguientes causales: (a) existencia de demoras administrativas injustificadas en el procedimiento de registro de la patente o en el procedimiento de registro sanitario de un producto farmacéutico patentado y (b) que el procedimiento de registro de la patente haya demorado más de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud o más de tres años contados desde el "requerimiento de examen" pericial. Esta última fórmula ha generado conflictos de interpretación, ya que nuestra normativa no contempla una fase formal de "requerimiento de examen", se trata de una expresión contenida en el tratado de libre comercio celebrado entre nuestro país y Estados Unidos de América.

Además, la protección suplementaria de patentes no está sujeta a ningún límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura, circunstancia que puede dar origen a la duración excesiva de una patente. En razón de lo anterior, se propone en los N°s 29, 30 y 31 del artículo primero de este proyecto, 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 en los N°s 32 y 34 del artículo primero de este proyecto, 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**

Actualmente los dibujos y diseños industriales están sujetos a un plazo de duración de 10 años, no renovables, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la europea, la estadounidense y algunos países latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil y México) e incluso el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Diseños Industriales, que cuenta con 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde el plazo de vigencia puede alcanzar hasta los 25 años.

Siguiendo el modelo del Arreglo de La Haya, el N° 33 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 (aquellas desarrolladas por causa o con

ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios), 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, según la propuesta contenida en el N° 35 del artículo primero del proyecto.

**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 N° 38 del artículo primero del 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, complementada por las disposiciones propuestas en los N°s 36, 37, 39 y 40.

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

La regulación sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen tiene poco más de diez años en Chile y ha demostrado requerir de algunos ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Uno de los temas más relevantes es la necesidad de contar con una regulación clara respecto a las normas de control de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Además, éstas tienen una duración indefinida y solo pueden ser objeto de nulidad en casos de infracción de alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, no existiendo la posibilidad de declarar su caducidad en casos determinados, tales como falta de uso o el incumplimiento de las normas de control.

Desde la creación del registro de indicaciones geográficas y denominaciones 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 44 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 de América, que exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas respecto de infracciones de derecho de autor (cuya normativa ya las contempla) y marcarias. Es por ello que el N° 45 del artículo primero 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. La concesión de patentes es competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes (en Chile, INAPI), durante lo que se denomina la "Fase nacional".

Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya que INAPI es una Administración Encargada de

la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), 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 en el N° 46 del artículo primero a este respecto, 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 de este proyecto. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

**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 permitirle al Instituto 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.

**3. Modificación del Código Procesal Penal en el sentido de establecer acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.**

Actualmente, los tipos penales establecidos en la ley N° 19.039, que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial son de acción penal pública previa instancia particular, a diferencia de los delitos contemplados en materia de derecho de autor, que son de acción penal pública. Esta situación, en el caso de los delitos de propiedad industrial, dificulta su observancia y complica innecesariamente la labor de los organismos persecutores, ya que, se requiere de una denuncia o querrela previa para la investigación de estos delitos.

El artículo 53 del Código Procesal Penal dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial debe ser ejercida de oficio por el ministerio público, lo que no ocurre en el caso de los delitos de la ley N° 19.039, porque el artículo 54 del mismo código, en su literal e), establece que los delitos que son de acción pública previa instancia particular, entre otros, corresponden a aquellos previstos en la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

El artículo tercero del presente proyecto, propone entonces la derogación del literal e) del artículo 54 del mencionado código, a fin de que los tipos penales incluidos en la ley N° 19.039, sean de acción pública.

En mérito de las consideraciones expuestas, someto a vuestra consideración el siguiente

#### **P R O Y E C T O   D E   L E Y:**

**"Artículo primero.-** 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, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:

1) Sustitúyese su artículo 13°, por el siguiente:

**"Artículo 13°.-** Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario será

publicado en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dicho 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 artículo 2º de esta ley.

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

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

2) Reemplázanse en el artículo 18, sus incisos segundo y tercero, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“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 30 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 las 50 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a una Unidad Tributaria Mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes; el segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; y el 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 cero coma cuatro Unidades Tributarias Mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Dichos pagos anuales 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, contados a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago único a efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a cuatro Unidades Tributarias Mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales y a dos 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, contados 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, los derechos a los cuales hace referencia este artículo caducarán.”.

3) Modifícase el artículo 18 bis B, en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso primero, la siguiente frase final "y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal".

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

"La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a seis 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 seguido, y precedida por una coma (,), la frase "cuyo pago se acreditará al momento de presentar la respectiva solicitud".

5) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 18° bis E la expresión "carta certificada" por "medio electrónico".

6) Reemplázase su artículo 18 bis F por el siguiente:

"No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición expresa en contrario."

7) Reemplázase en los artículos 19, 19 bis D, letras e), f), g) y h) del artículo 20 y letra a) del artículo 28, las expresiones "productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales"; "producto, servicio o establecimiento comercial o industrial"; "productos, servicios o establecimientos"; "productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales"; "productos, servicios o establecimiento comercial o industrial" o "bienes, servicios o establecimientos" por la expresión "productos o servicios" o "producto o servicio",

según corresponda, todas las veces que aparecen en las citadas disposiciones.

8) Reemplázase en la letra g) del artículo 20, las dos veces que aparece, la frase "productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales", por la frase "productos o demanda esos servicios".

9) Modifícase el inciso primero del artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Elimínase la frase "que sea susceptible de representación gráfica".

b) Intercálase, entre la expresión "sonidos," y la frase "así como también", la frase "olores o formas tridimensionales."

10) Derógase el inciso final del artículo 19 bis.

11) En el artículo 19 bis A, elimínase en el inciso primero, la frase "por no pago de los derechos de renovación".

12) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero al 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.”.

13) Modifícase el artículo 20, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el literal i), la frase inicial “La forma o el” por la palabra “El”.

b) Introdúcese el siguiente literal l), nuevo:

“l) Las que no sean susceptibles de ser representadas en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares, de conformidad a lo que establezca el reglamento.”.

14) Reemplázase la frase final del inciso primero de su artículo 22, por la siguiente: “De no ser aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada”.

15) Elimínase en el inciso segundo de su 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) Intercálanse 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 cual deberá contener las menciones mínimas establecidas en el reglamento de esta ley.

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación, en caso 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 inciso primero del artículo 23 bis A, que pasa a ser artículo 23 bis D, el siguiente párrafo: "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 pasa 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) Reemplázase su 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 de pedir su renovación dentro del plazo de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses de su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”.

20) Agrégase después del artículo 27°, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D, nuevos:

“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 5 años a partir de 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, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

No habiéndose 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 al uso de la marca.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo al 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, que deberá responder dentro del plazo 30 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 configurase 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) Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

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

b) El que fabrique, introduzca al 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 y multa de 50 a 800 Unidades Tributarias Mensuales.”.

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

23) Agrégase al artículo 34, el siguiente inciso segundo:

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

24) Agrégase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de esta ley, 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 12 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 de esta ley, 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, de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de 12 meses a contar de 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 de esta ley, 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 la 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.”.

25) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso segundo del artículo 45:

a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “sesenta”.

b) Agrégase, antes del párrafo final, la siguiente frase “, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a dos unidades tributarias mensuales”.

26) Agrégase, en el artículo 49, el siguiente inciso final:

“Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a:

a) Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales;

b) Actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada;

c) Preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales;

d) El empleo, a bordo de navíos de otros países, de medios que constituyan el objeto de su 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) El empleo de medios que constituyan el objeto de su 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.”.

27) Elimínase la letra a) del artículo 50, pasando las letras b) y c) a ser a) y b), respectivamente.

28) Agrégase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:

"Artículo 50 bis.- Cuando quien ha obtenido la patente no tenía derecho a ello, su 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, contados desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

29) Sustitúyese su artículo 53 Bis 1, por el siguiente:

"Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los 60 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 contados 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° de esta ley.

La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada. Con todo, no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a los cinco años."

30) Sustitúyese en el artículo 53 Bis 2 la expresión "seis meses" por "60 días".

31) Sustitúyase su 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 una Unidad Tributaria Mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los 30 días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Párrafo."

32) Intercálase, a continuación del Título V "De los Dibujos y Diseños industriales", el siguiente Párrafo 1°, nuevo, que comprenderá de los artículos 62 al 67, inclusive:

"Párrafo 1°

Del registro de los dibujos y diseños industriales

33) Reemplázase, en el artículo 65, la frase final "no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud", por la siguiente frase, "de cinco años, renovable por dos períodos adicionales de cinco años cada uno."

34) Intercálase, a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°, nuevo:

"Párrafo 2

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

Artículo 67 bis A.- Al 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 considera 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 el presente título no podrá ejercer las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título sino una vez 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 30 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 30 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 dicho certificado de depósito se emitió conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito y que, por tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite el ejercicio de las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título por parte de su titular.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de 15 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 conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, 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 de la emisión de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, 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 al dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito obtenido conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de esta ley. 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 interponga oposición o bien, una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto procederá a dictar 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 le 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 una Unidad Tributaria Mensual, sin el cual no se le dará trámite. La cantidad pagada quedará a beneficio fiscal sin que proceda su devolución en ningún caso.”.

35) 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.”.

36) Reemplázase, en el epígrafe del Título VIII “De los Secretos Empresariales y de la Información Presentada a la Autoridad para la Obtención de Registros o Autorizaciones Sanitarios”, la expresión “Secretos Empresariales”, por la de “Secretos Comerciales”.

37) Reemplázase la frase “De los secretos empresariales”, que sigue a continuación del epígrafe del Título VIII, por lo siguiente: “Párrafo 1º “De lo Secretos Comerciales”.

38) Reemplázase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entiende 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; y

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

39) Modifícase el artículo 87, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la palabra "empresarial", por la palabra "comercial".

b) Reemplázase la palabra "empresariales", por la palabra "comerciales".

c) Reemplázase la palabra "titular", las dos veces que aparece, por la expresión "legítimo poseedor".

40) Reemplázase, en el artículo 88, la palabra "empresarial", por la palabra "comercial".

41) Reemplázanse los artículos 92, 93, 94 y 95, por los siguientes:

"Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de conformidad a las disposiciones siguientes:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario de un país, región o localidad determinada, cuya calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable a su origen geográfico; siempre que al menos, una de las etapas de producción o elaboración se realice en el país, región o localidad determinada.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario de un país, región o localidad determinada, cuya calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, para lo cual su producción o elaboración se debe realizar íntegramente en el país, región o localidad determinada; no obstante, excepcionalmente podrán ser consideradas denominaciones de origen aquellas en que algunas de las materias primas de los productos provengan de una zona geográfica más extensa o diferente a la zona delimitada siempre que:

i) La elaboración, producción o transformación del producto se realice íntegramente en la zona delimitada por la denominación de origen; y

ii) El reglamento de uso y control de la denominación establezca de forma clara y delimite las características o condiciones que la materia prima debe cumplir y contenga mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de dichas condiciones.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley, su reglamento y por los reglamentos específicos de uso y control que se aprueben. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455, que fija normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga Libro I de la ley N°17.105.

Salvo lo dispuesto en el artículo 103, que permite a las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales conferir autorización para el uso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de su titularidad a los productores de la zona protegida, éstas y aquellas no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento y en el reglamento de uso y control de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Instituto, mediante la incorporación de la misma en el registro. Toda persona podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, agrupándose en alguna de las formas jurídicas asociativas que establezca el reglamento de esta ley, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias. Será titular de la indicación geográfica o de la denominación de origen la o las personas que figuren como tales en el registro; sin perjuicio de las normas especiales que sobre uso y sobre el ejercicio de las acciones se establecen en el presente título.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley;

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público;

c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o de los atributos de los productos que pretenden distinguir con la indicación geográfica o denominación de origen;

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile;

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, que esté o no registrada y cualesquiera sean los productos para los cuales el signo se solicite cuando su uso, en relación con los productos solicitados, fuese susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o si existiere 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 constituyera una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las misma, 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.".

42) Reemplázanse los artículos 97 y 98, por los siguientes:

"Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá contener los datos y antecedentes que establezca el reglamento.

Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias a que se refiera el reglamento, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, quienes deberán evacuarlo en el plazo de 45 días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

43) Reemplázase 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. Para este efecto, 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.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambien algunos de los datos o antecedentes referidos en el reglamento. La modificación se tramitará como una anotación en cuanto a la forma, pudiendo además el Instituto formular observaciones sustantivas a la luz del producto y territorio protegido, para garantizar se mantengan las condiciones tenidas a la vista al conceder el reconocimiento.”.

44) Reemplázanse los artículos 103, 104 y 105, por los siguientes:

“Artículo 103.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas por el Instituto podrán ser utilizadas por sus beneficiarios, entendiéndose por tales a los productores, fabricantes o artesanos que elaboran los productos protegidos por la indicación o denominación respectiva, desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada y cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas contenidas en el reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos de uso y control sea que pertenecen a la asociación o agrupación titular de la respectiva invitación geográfica o denominación de origen o cuenten con autorización por su titular, cuando éste sea una autoridad nacional, regional, provincial o local.

Con la finalidad de dar a conocer al público consumidor, que un determinado producto se encuentra protegido como indicación geográfica o denominación de origen, permitiendo su adecuada identificación por el público consumidor, como así también para facilitar el control y fiscalización sobre el uso de las mismas, en el producto mismo, en su empaque o etiquetado y publicidad los beneficiarios podrán utilizar las siglas "IG", "DO" o "Indicación Geográfica", "Denominación de Origen", pudiendo agregar el vocablo "protegida", que significa que ha sido registrada en el Instituto. Lo anterior en los términos y condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

El titular de la indicación geográfica y de la denominación de origen velará por el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de uso y control del producto reconocido, conforme a lo que establezca el reglamento de la ley.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, corresponden a todo beneficiario que cumpla los requisitos para utilizar dicha indicación geográfica o denominación de origen, en los términos que prescribe el artículo 103 y se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X de esta ley, relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas en el Instituto, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 100 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que utilicen una indicación geográfica o denominación de origen registrada, para designar productos idénticos o similares, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, utilicen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen prescritas en el inciso final del artículo 103 no estando inscrita la indicación o la denominación o cuando habiendo estado inscrita ésta fue cancelada o anulada.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los titulares de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.

45) Introdúcese, en el artículo 108, el siguiente inciso final:

“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 que será determinada por el tribunal en

relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.".

46) Incorpóranse, en el artículo 118, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante deberá acompañar, conjuntamente, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas por dicho informe y opinión escrita.

En el evento que el solicitante conteste el informe 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, éste sólo deberá acreditar el pago del cincuenta por ciento del arancel pericial, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.".

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

1) Reemplázase la 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, nuevo:

"En los recursos que se interpongan en contra las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste podrá comparecer en calidad de parte para todos los efectos legales.".

**Artículo tercero.-** Elimínase la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal.

### **Artículos Transitorios**

**Artículo primero transitorio.-** Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales concedidos antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de 10 años, no haya aún expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta 5 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 N° 5 del artículo primero de esta ley.

**Artículo segundo transitorio.-** Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados ya 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 N° 5 del artículo primero de esta ley.

**Artículo tercero transitorio.-** 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 N°s 32 y 34 del artículo primero de esta ley.

**Artículo cuarto transitorio.-** Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia 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 deberán 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. Con todo, si producto de esta ampliación territorial se llegasen a superponer 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.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales que se mantengan en vigencia hasta su próxima renovación, se registrarán de manera transitoria por las normas contenidas en la ley vigente al momento de la concesión o renovación de su periodo de vigencia en curso.

**Artículo quinto transitorio.-** El plazo señalado en el artículo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el N° 23 del artículo primero 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 transitorio.-** Los solicitantes de dibujos o diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito al que se refiere el N° 37 del artículo primero de esta ley.

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

**Artículo octavo transitorio.-** 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. Sin embargo, la regulación contenida en el artículo 18 de la ley N° 19.039 a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, permanecerá vigente, mientras el Instituto no cuente con las medidas tecnológicas necesarias para otorgar fecha de presentación a una solicitud sin el pago correspondiente.

**Artículo noveno transitorio.-** 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 N° 19.039 y 20.254.".

Dios guarde a V.E.,

**SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE**  
Presidente de la República

**FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN**  
Ministro de Hacienda

**JOSÉ RAMÓN VALENTE VÍAS**  
Ministro de Economía, Fomento  
y Turismo

**HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ**  
Ministro de Justicia y  
Derechos Humanos



Ministerio de Hacienda  
 Dirección de Presupuestos  
 Reg. 135 - GG  
 Reg. 533 - XX  
 I.F. N° 163/20.09.2018

### Informe Financiero

## PROYECTO DE LEY 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.

Mensaje N° 098-366

### I. Antecedentes

- a. El proyecto de ley modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, específicamente esta iniciativa aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y 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 (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad. Las modificaciones que propone son las siguientes:
- Simplificación de las notificaciones, lo que permitirá agilizar las notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios.
  - Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
  - Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patente, esto significa establecer derechos o tasas por las distintas gestiones en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande.
  - Cambio en la oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley, se propone modificar la actual modalidad de pago a anualidades.
  - Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales, esto implica simplificar el procedimiento de renovación para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente.
  - Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud, esto permite considerar el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas.



Ministerio de Hacienda  
 Dirección de Presupuestos  
 Reg. 135 - GG  
 Reg. 533 - XX  
 I.F. N° 163/20.09.2018

- Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.
  - Rebaja del arancel pericial para las solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Fase Nacional en las que INAPI actuó como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA).
- b. Modificaciones a la ley N° 20.254 que crea el Instituto de Propiedad Industrial.
- Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales.
  - Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial, de modo de permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios como parte en esos procesos.
- c. Modificación del Código Procesal Penal.
- Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial.

## II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dentro de las medias mencionadas, este proyecto de ley contempla la simplificación de las notificaciones y la modificación en el cobro y/o monto de diversas tasas que competen a INAPI, estos cambios tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto fiscal:

Tabla 1: Costo Simplificación Notificaciones  
 (Cifras en miles pesos de 2018)

| <b>Costos</b>  | Miles de \$   |
|--|---------------|
| Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  |               |
| Envío de Notificaciones  | 15.000        |
| Visualización de plataforma  | 10.000        |
| Modelo de Base de datos  | 10.000        |
| <b>Total Costos</b>  | <b>35.000</b> |
| <b>Ahorro</b>  |               |
| Simplificación de notificaciones (eliminación de notificación por carta certificada) | -38.000       |
| <b>Total Ahorros</b>   | <b>38.000</b> |



Ministerio de Hacienda  
 Dirección de Presupuestos  
 Reg. 135 - GG  
 Reg. 533 - XX  
 I.F. N° 163/20.09.2018

Tabla 2: Cambios en el presupuesto fiscal de modificaciones propuestas en el proyecto de ley  
 (Cifras en miles pesos de 2018)

| Ingreso Fiscal   | Miles de \$    |
|--|----------------|
| Solicitud de patente con exceso de hojas (más de 50 hojas)   | 266.819        |
| Anotación de transferencias, licencias y en general todo acto jurídico recaído en registros concedidos | 79.380         |
| Registro de marcas, frases de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen          | -              |
| Renovación de marcas y frases de propaganda [IG-DO no se renuevan]                                     | 603.837        |
| Anotación de Protección Suplementaria (patentes)   | -              |
| Registro de patentes   | -64.164        |
| Patentes Provisionales   | -              |
| Registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados             | -1.479         |
| Registro de dibujos y diseños industriales   | -12.804        |
| Certificado de depósito de dibujos y diseños industriales  | 5.822          |
| Restablecimiento de Derechos - Patentes (desarchivo)   | 88.173         |
| Rebaja en el arancel pericial  | -              |
| Apelación  | -              |
| Eliminar las marcas de establecimiento comercial e industrial  | -748.248       |
| Marcas no tradicionales  | 8.274          |
| <b>Total Ingresos</b>  | <b>225.608</b> |

De acuerdo con lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que permitirá el envío de las notificaciones, será financiado con el ahorro que significa la simplificación de este envío, por lo que este proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal. Además, se estima que el proyecto de ley generará mayores ingresos fiscales por \$225.608.



Ministerio de Hacienda  
Dirección de Presupuestos  
Reg. 135 - GG  
Reg. 533 - XX  
I.F. N° 163/20.09.2018

  
  
**RODRIGO CERDA NORAMBUENA**  
**Director de Presupuestos**

Visación Subdirección de Presupuestos:



Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública:



## INFORME DE PRODUCTIVIDAD

### Proyecto de Ley Corta INAPI

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  
Gobierno de Chile | septiembre, 2018

#### Índice de contenidos

|   |    |
|---|----|
| Contexto.....   | 2  |
| 1. Simplificación de las notificaciones.....  | 3  |
| 2. Inveniones de servicio.....  | 4  |
| 3. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....                             | 5  |
| 4. Rebaja arancel pericial para solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/PEA.....                         | 6  |
| 5. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas.....                       | 8  |
| 6. Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patentes.....  | 9  |
| 7. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley.....   | 9  |
| 8. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud.....  | 11 |
| 9. Imprudencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.....   | 12 |
| 10. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial.....  | 14 |
| 11. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales.....                               | 15 |
| 12. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales.....  | 16 |
| 13. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación.....  | 17 |
| 14. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos.....   | 18 |
| 15. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad.....  | 19 |
| 16. Delito de falsificación marcaria.....   | 21 |
| 17. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.....   | 22 |
| 18. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes.....   | 23 |
| 19. Patente provisional.....  | 24 |
| 20. Excepciones a los derechos de patente.....  | 25 |
| 21. Acción de usurpación de patente.....  | 26 |
| 22. Límite a la protección suplementaria.....   | 27 |
| 23. Restablecimiento de derechos.....   | 29 |
| 24. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales.....  | 30 |
| 25. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales.....  | 32 |
| 26. Secreto Comercial.....  | 32 |
| 27. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e Internacionales.....                         | 33 |
| 28. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial.....  | 34 |
| 29. Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial..... | 35 |

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

**Contexto**

Esta iniciativa tiene por finalidad perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mayor protección y observancia de estos derechos, estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos que no sólo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención y renovación, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

Con este proyecto se busca fortalecer y precisar de manera más clara la protección que confieren algunas de las categorías de derechos de propiedad Industrial, incorporando nuevos derechos y especificando de manera más detallada en el caso de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación.

Al respecto, la existencia de derechos bien definidos posiciona a la propiedad industrial como una herramienta más eficiente y eficaz para la innovación y el desarrollo. Es más, la presencia de derechos efectivos y exigibles genera un ambiente de confianza en el sistema nacional de propiedad Industrial, no sólo para titulares y consumidores, sino que también para los inversionistas que aporten sus nuevas tecnologías al país.

En definitiva, el objetivo primordial que mueve a este cambio legislativo es contar con un adecuado sistema de propiedad Industrial, que estimamos como una condición necesaria para el fomento de la innovación y el emprendimiento, lo que exige adecuarse a los desafíos y cambios profundos que en los últimos años ha experimentado el sistema productivo local.

A continuación, se describen las medidas de este proyecto de ley.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

1. Simplificación de las notificaciones

I. Problema

Actualmente, ciertas notificaciones relativas a las solicitudes de derechos de propiedad industrial se realizan a través del envío de cartas certificadas a los solicitantes. Esto implica un gasto innecesario para INAPI, considerando que dichas notificaciones podrían realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la casilla que los solicitantes señalen al momento de presentar su solicitud. Si consideramos que más del 80% de las solicitudes de derechos de propiedad industrial que recibe INAPI se presentan por medios electrónicos, carece de sentido el continuar con las notificaciones por carta certificada en aquellos casos en que los solicitantes ya han señalado un correo electrónico a través del cual pueden informarse del estado de su solicitud en trámite. Junto con lo anterior, hay que tener presente que, al enviar la notificación al domicilio, estas pueden retrasarse. Por ejemplo, en el caso de un registro de marcas, puede complicar al solicitante que debe responder en el plazo establecido de 30 días.

II. Solución

Con el objeto de simplificar y agilizar las notificaciones, se establece que éstas se realizarán por correo electrónico. De este modo se elimina el envío de cartas certificadas, lo que representa un ahorro para el instituto y permite a los solicitantes recibir notificación inmediata respecto de los cambios de estado en la tramitación de sus solicitudes pendientes.

III. Alternativas

Mantener el procedimiento actual de notificación vía carta certificada, a costa de INAPI. O mantener la notificación por carta certificada como un mecanismo subsidiario, en el evento de que la notificación vía correo electrónico fracase o no pueda ser llevada a cabo.

IV. Beneficios

Menor costo para INAPI en las notificaciones de determinadas resoluciones, siendo reemplazado el costo de envío de cartas certificadas a domicilio por la modalidad de envío de correo electrónico. El reemplazo de la actual carta certificada podría generar un ahorro en gasto de envío de correspondencia del orden de los \$38 millones de pesos por año. También significa mayor certeza en la notificación, junto con mayor rapidez en el proceso (notificación inmediata), lo que ayuda al solicitante a poder responder las observaciones en el plazo indicado por ley.

V. Costos

INAPI deberá incurrir en costos relacionados al desarrollo e implementación de un sistema informático de notificación electrónica para los solicitantes, equivalentes a \$35 millones de pesos chilenos<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Este total se descompone en los siguientes elementos: desarrollo software para envío de notificaciones (\$15 MM); creación de plataforma de trámites electrónicos que permita visualización de notificaciones (\$10 MM); y diseño de modelo de base de datos para soporte de plataforma y diseño gráfico de plataforma (\$10 MM).

## 2. Inventiones de servicio

### I. Problema

Los esfuerzos financieros, materiales y humanos sujetos a actividades de investigación y desarrollo (I+D) que llevan a cabo empresas, centros de investigación o universidades, requieren un retorno económico de los títulos de propiedad industrial. Es decir, que éstas puedan recuperar los recursos gastados al generar ese conocimiento o al crear ese activo intelectual. Es por esto, que la mayoría de las leyes de propiedad industrial contienen ciertas normas mediante las cuales se les atribuye directamente al empleador el derecho a solicitar el título de PI (Inventiones de Servicio).

Conforme a la legislación vigente, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) es el llamado a resolver las controversias relativas a Inventiones de servicio<sup>2</sup> (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios), materias que parecen escapar a la competencia propia, específica y técnica de este tribunal, y sería más propia de la justicia ordinaria.

### II. Solución

Atendida la naturaleza de la controversia, que estaría relacionada con cuestiones relativas a contratos de trabajo (justicia laboral) o a contratos de prestación de servicios (justicia civil), se estima conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia, según la propuesta contenida en el N° 37 del artículo primero del proyecto.

### III. Alternativas

Dejar estas materias dentro de la competencia del TDPI.

### IV. Beneficios

Al dirigir estas competencias a los tribunales ordinarios de justicia, se espera que la lógica detrás de la norma aplicable sea efectivamente utilizada al resolver este tipo de contiendas.

### V. Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales ordinarios de justicia podría aumentar, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional. Como referencia, cabe señalar que desde la creación de INAPI, solo ha habido una controversia en Inventiones de servicio enviada al TDPI en el año 2016.

<sup>2</sup> De conformidad al art. 72 de la ley de propiedad industrial, corresponde al TDPI resolver las demandas relativas a las Inventiones de Servicio referidas en el Título VI de la Ley 19.039. Sin embargo, el TDPI ha estimado que ello correspondería directamente a INAPI, por cuanto a este tribunal le correspondería resolver únicamente cuestiones en segunda instancia, después de un pronunciamiento inicial de INAPI. Corresponde destacar que esta interpretación no es compartida por INAPI.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

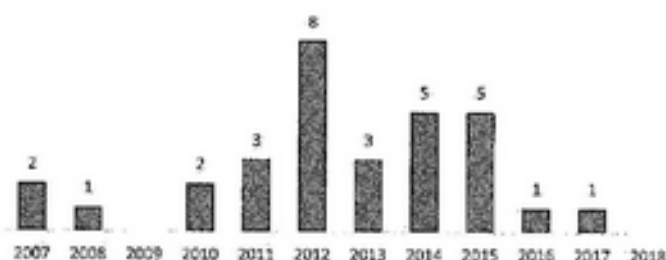
### 3. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen

#### I. Problema

Los consumidores están prestando cada vez más atención al origen geográfico de los productos y muchos se interesan por determinadas características y calidad o cualidad de los productos que compran. En algunos casos, el "lugar de origen" indica a los consumidores que el producto tendrá una calidad o característica que ellos valoran. En este sentido, las indicaciones geográficas (IG) y las denominaciones de origen (DO) protegen productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico<sup>3</sup>, diferenciándolos del resto de productos del mercado. De esta forma, las IG y DO pueden ser un elemento clave para el desarrollo de marcas colectivas para los productos cuya calidad está vinculada al origen<sup>4</sup>.

La regulación sobre IG y DO tiene poco más de diez años en Chile y ha demostrado requerir de algunos ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el registro de éstas ha disminuido en los últimos años.

Gráfico 1: Número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas por INAPI (2007-31 julio 2018)



Fuente: INAPI

Uno de los temas más relevantes es la necesidad de contar con una regulación clara respecto a las normas de control de las IG y DO conforme a las normas adoptadas por nuestros pares internacionales. Por ejemplo, en Chile éstas tienen una duración indefinida y solo pueden ser objeto de nulidad en casos de infracción de alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, no existiendo la posibilidad de declarar su caducidad en casos determinados, tales como falta de uso o el incumplimiento de las normas de control.

<sup>3</sup>Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por su parte, una denominación de origen, además de cumplir con esta vinculación entre el lugar geográfico y la caracterización del producto, necesita acreditar la presencia de factores naturales y factores humanos característicos del lugar de origen de los productos, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por ejemplo, la primera IG registrada en Chile fue Limón de Fico, en abril de 2010, mientras que ejemplos de IG / DO son el tequila (licor mexicano), el kimchi (verdura coreana), el oporito (vino portugués) o cava (vino escuero español). <https://www.inapi.cl/portal/institucional/IGDO/w3-properiedadua-893.html>

<sup>4</sup> <http://www.wipo.int/lex/indications/lex/gen/indicatn/indications.html>

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

II. Solución

Diferenciar de manera más clara las IG y DO, 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.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Permite alcanzar el estándar internacional en materia de propiedad industrial en lo referente a las IG y DO, logrando mayor claridad en la tramitación en beneficio del usuario. Asimismo, se incentiva el registro de IG y DO dentro del país, logrando incentivar la inversión e innovación en estas áreas, que tienen un potencial crecimiento futuro por los mismos recursos naturales y culturales que tiene el país. Por último, al poder declarar caducidad por no uso o no cumplimiento de normas, se incentiva el uso eficiente de estos registros. Luego, proteger debidamente una IG también es una forma de impedir a terceros el registro de una indicación como marca y limitar el riesgo de que la indicación pase a constituir un término genérico, ayudando a crear valor en un producto y aumentar las posibilidades de exportación<sup>5</sup>.

V. Costos

Posibles costos marginales en capacitación del personal de INAPI para llevar a cabo el procedimiento (nuevas declaraciones de nulidad, infracciones, entre otros). En caso de ser necesaria, dicha capacitación se podría financiar a través de asistencia técnica de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sin cargo para INAPI.

4. Rebaja arancel pericial para solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA

I. Problema

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes y 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. La concesión de patentes es competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes (en Chile, INAPI) durante lo que se denomina la "Fase nacional". Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya que INAPI es Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), 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.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Actualmente el solicitante (en el sistema PCT) debe pagar tres tasas. La tasa de transmisión, se paga en beneficio de la Oficina Receptora (en adelante, también OR), cuya finalidad es compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar en relación con la solicitud internacional. Además, se debe pagar la tasa de presentación internacional que va en beneficio de la OMPI, cuyo objeto es cubrir los gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. Por último, se debe pagar la tasa de búsqueda que va en beneficio de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional. Ésta tiene por objeto, compensar a esa Administración, que es la que fija la tasa, por la labor que debe realizar en relación con el establecimiento del Informe de búsqueda internacional (Regla 16, PCT). Luego, los principales usuarios del sistema PCT son las grandes empresas, instituciones de investigación y universidades. Sin embargo, también es utilizado por medianas y pequeñas empresas e inclusive por inventores particulares, los que se ven restringidos a pagar estos costos.

II. Solución

A fin de promover el uso del sistema PCT por parte de los solicitantes nacionales, se propone establecer una rebaja para las solicitudes respecto de las cuales INAPI ya hubiere emitido un informe y opinión escrita actuando como ISA o IPEA, y que luego ingresen a fase nacional contestando dicho informe, de modo que el examen pericial sea más rápido y económico respecto al vigente. Esta opción será aplicable en la medida que la solicitud no haya sido sometida a modificaciones de tal naturaleza, que obligarían a tener que realizar un nuevo examen de fondo y emitir un nuevo informe.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Lograr un uso más eficiente del sistema PCT del que Chile es parte, ya que se podrían abaratar los costos del registro de una patente para los solicitantes (disminución de uno de los costos asociados), logrando así que los usuarios puedan utilizar eficientemente este sistema.

V. Costos

Esta medida no impacta en las tasas percibidas por INAPI como oficina receptora ni designada conforme al PCT, ni ningún otro gasto fiscal. Quienes recibirán menos ingresos serán los peritos encargados de elaborar el examen a la solicitud en Chile. En particular, la medida consiste en una rebaja en el arancel pericial que se paga al perito externo por analizar la solicitud PCT que ingresa a fase nacional, luego de haber "aprobado" la fase internacional usando a INAPI como ISA/IPEA (el solicitante es quien debe pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI, art 8° Ley N° 19.039).

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

5. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas

I. Problema

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.

II. Solución

Para acercarnos al estándar internacional impuesto por tratados internacionales, como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) al cual Chile aspira hacerse parte, y legislaciones extranjeras, que son más flexibles respecto en beneficio del solicitante, se propone la reforma al artículo 13° de la ley, el cual considera que *"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."* Esta lógica ya se aplica en las solicitudes recibidas a través del PCT.

III. Alternativas

La opción de no realizar ningún cambio vulnera la norma del PLT.

Por otro lado, una alternativa consiste en solicitar al usuario el pago de un porcentaje de la tasa total al momento de la presentación de su solicitud, debiendo posteriormente pagar la totalidad faltante (lo que no se condice con lo establecido en PLT).

IV. Beneficios

Permite alcanzar el estándar internacional del PLT, del que Chile aspira a ser parte. Libera al usuario de una carga (pago de la tasa total al momento de la presentación), dándole mayor relevancia al otorgamiento de la fecha de presentación a la solicitud y flexibilizando la oportunidad de pago. Así, la creación de una invención y su debido registro no está definido por el pago de una tasa, sino más bien, por la creación e innovación misma. Lo anterior entonces, incentiva la inversión en innovación, estudios e investigación para la creación de patentes.

V. Costos

Sin costos, ya que las solicitudes de patentes que registra INAPI son realizadas de forma electrónica y el pago de la tasa se realizará de todas maneras, con posterioridad a la presentación de solicitud, pero dentro del plazo que señala esta propuesta.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

6. Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patentes

I. Problema

Es común 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. Del mismo modo, cuando una solicitud de patente ha sido archivada porque se han vencido plazos sin que el solicitante realice la gestión que corresponda, existe la posibilidad de que se solicite el desarchivo de la misma y se retome el procedimiento de registro. Esta gestión también está gravada en otros países, pero no en Chile: actualmente nuestra legislación sólo 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.

II. Solución

Establecer estas cargas adicionales para el solicitante, las que serán a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

III. Alternativas

No cobrar por el desarchivo o exceso de páginas. Otra alternativa es imponer una tasa considerando el límite de la cantidad de reivindicaciones sometidas a examen por parte del INAPI.

IV. Beneficios

Constituye un ingreso adicional para INAPI (de \$266,81 millones de pesos por exceso de hojas y de \$88,17 millones de pesos por concepto de desarchivo), a la vez que permite disuadir al usuario de una excesiva descripción de su patente o bien de una tramitación prolongada de una patente que ha sido archivada. Se logra además una eficiencia en el uso de los recursos de INAPI, ya que toda solicitud debe ser escrita de manera concisa y precisa, o bien se desincentiva el desarchivo, evitando así un mayor trabajo por parte de INAPI en su examen o desarchivo. La disminución de tiempo de tramitación también opera en beneficio de los usuarios.

V. Costos

Significa un costo para el usuario cuya presentación supera el número máximo de hojas por presentación, y para el usuario que desea solicitar el desarchivo, conforme se cobra en los demás países.

7. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley

I. Problema

Actualmente los derechos o tasas a pagar por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de esquemas de trazados de circuitos integrados -

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

establecidos por la ley de Propiedad Industrial respecto de los procedimientos seguidos ante INAPI y que quedan a beneficio fiscal- deben ser pagados por decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial que se trate. Esta modalidad de pago obliga a los titulares a pagar una tasa por un periodo de tiempo largo (cinco o diez años, según el caso), aun sabiendo que no existe una real opción o interés por explotar el derecho durante la totalidad de este segundo quinquenio o decenio. A continuación, se puede observar un recuadro donde se especifica las tasas y el proceso para cada tipo de propiedad industrial. Como se puede ver, no presenta alternativas, siendo éste finalmente muy restrictivo para el pago de registros.

**Tabla 1: Tasas Ley N°19.039 de Propiedad Industrial**  
(En pesos chilenos y UTM, actualizada conforme a Resolución Exenta N°1, publicada en Diario Oficial el 05-01-18)

| Derecho  | Presentación         | Publicación <sup>6</sup> | Peritaje <sup>7</sup> | Concesión (1er decenio) | Concesión (2do decenio) | Concesión (1er quinquenio) | Concesión (2do quinquenio) |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Patentes de invención                              | 1 U.T.M <sup>8</sup> | \$20.000                 | \$516.000             | 3 U.T.M                 | 4 U.T.M                 | No aplica                  | No aplica                  |
| Modelos de utilidad                                | 1 U.T.M              | \$20.000                 | \$394.000             | No aplica               | No aplica               | 1 U.T.M                    | 2 U.T.M                    |
| Diseños industriales                               | 1 U.T.M              | \$20.000                 | \$328.000             | No aplica               | No aplica               | 1 U.T.M                    | 2 U.T.M                    |
| Dibujos industriales                               | 1 U.T.M              | \$20.000                 | \$328.000             | No aplica               | No aplica               | 1 U.T.M                    | 2 U.T.M                    |
| Esquemas trazados topografías circuitos integrados | 1 U.T.M              | \$20.000                 | \$328.000             | No aplica               | No aplica               | 1 U.T.M                    | 2 U.T.M                    |

Fuente: INAPI

## II. Solución

Para evitar lo anteriormente señalado y para aliviar la carga por concepto de tasas, especialmente en el sector de creadores de menores ingresos, se propone que el pago de los derechos correspondientes al segundo quinquenio o decenio, según corresponda, pueda hacerse mediante cuotas anuales e iguales, manteniendo el mismo nivel de las tasas actuales, así como también la opción del pago de una sola vez, a elección del titular del derecho. De esta forma, si el titular considera que ya no existe la posibilidad de explotar comercialmente su derecho dentro del plazo de vigencia que le resta, sencillamente dejará de pagar la tasa que corresponda a los años siguientes, de manera que el derecho caducará por falta de pago de la tasa correspondiente y caerá en dominio público. Esta práctica es común en varios países que establecen anualidades para el mantenimiento de los derechos, cuyo monto normalmente crece año a año a lo largo de la vida del derecho concedido. De esta forma, tecnologías que no se usan no bloquean el ingreso de otras y al mismo tiempo se enriquece el dominio público.

<sup>6</sup> Valores aproximados, dependiendo del número de caracteres del extracto que se publica en el Diario Oficial. Tarifa fijada por el Diario Oficial.

<sup>7</sup> El valor del Peritaje se actualiza periódicamente por Resolución del director Nacional de INAPI.

<sup>8</sup> UTM: Unidad Tributaria Mensual.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

III. Alternativas

Mantener el sistema de pago vigente, estableciendo la posibilidad de un pago inmediato de la totalidad del registro.

IV. Beneficios

Otorga mayor libertad al usuario para pagar su registro, en distintas modalidades. A su vez, libera al usuario de la carga de hacer pago de registros cuya explotación económica es inviable para él, permitiendo su explotación libre por parte de terceros que sí podrían estar interesados en hacerlo. Lo anterior, promueve el buen uso de los registros, incentivando la inversión y registro de patentes que verdaderamente van a tener un uso efectivo, evitando el bloqueo de inscripciones.

V. Costos

Conlleva un menor ingreso para el Fisco por aquellos registros cuyo pago se abandona por razones de falta de explotación económica, el que se estima del orden de los \$78,4 millones de pesos anuales<sup>9</sup>.

8. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud

I. Problema

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 (y no en el momento de su presentación). Esta circunstancia se traduce en que el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente son rechazadas, no quedan sujetas a tasa alguna. Luego, como se puede ver a continuación, las anotaciones de licencias como las de transferencia total, han variado en el tiempo. Sin embargo, las solicitudes de anotación rechazadas han aumentado a cifras considerables, por lo que es necesario que el trabajo realizado por INAPI en estos procesos no sea a costa de la Institución.

Tabla 2: Número de anotaciones de transferencias y licencias  
(2013-31 Julio de 2018)

| Año de presentación | Anotación de transferencia total | Anotación de Licencia |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 2013                | 5.466                            | 283                   |
| 2014                | 5.073                            | 89                    |
| 2015                | 8.637                            | 78                    |
| 2016                | 6.757                            | 951                   |
| 2017                | 6.455                            | 99                    |
| 2018                | 3.512                            | 810                   |
| Acumulado 2013-2018 | 36.146                           | 2.320                 |

Fuente: INAPI

<sup>9</sup> Este total corresponde a una disminución de ingresos de \$64,1 millones de pesos por registro de patentes; \$1,5 millones de pesos por registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados; y \$12,8 millones por registro de dibujos y diseños industriales.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

II. Solución

La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, estará afecto al pago de un derecho equivalente a 1 UTM, cuyo pago se acreditará al momento de efectuar la respectiva solicitud. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en INAPI.

III. Alternativas

Devolución de un porcentaje de la tasa en caso de rechazo de la solicitud de anotación, evitando la pérdida completa del pago en caso de no ser aceptada la notificación. Sin embargo, esta medida no armoniza con el cambio normativo sobre la devolución de tasas de solicitud de registros que no son aceptadas (ver siguiente medida). Luego, si las tasas de las solicitudes de registros que son rechazadas no se devuelven, las de solicitud de anotación tampoco deberían devolverse, ya que ambas son gestionadas y usan recursos de INAPI para su evaluación.

IV. Beneficios

Con esta medida, se busca que el examen de los registros sea a cargo del usuario, independiente de la aceptación o rechazo de la solicitud. Lo anterior permite que INAPI cuente con los recursos para poder evaluar y trabajar los registros desde su solicitud, y no solo para los registros que sean aceptados. En específico, esta medida significa un mayor ingreso fiscal, del orden de los \$79,3 millones de pesos anuales. Por consiguiente, se incentiva una buena presentación de registros de anotaciones para evitar el rechazo por parte de INAPI, ya que no será devuelta la tasa.

V. Costos

Puede desincentivar la solicitud de anotaciones debido al costo monetario para el usuario.

9. Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.

I. Problema

La normativa vigente deja abierta la posibilidad de que aquellas solicitudes de derechos de propiedad industrial que no culminan en aprobación o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolución de las tasas pagadas por concepto de su procesamiento. Lo anterior conlleva que INAPI deba devolver las tasas pagadas respecto de solicitudes que, si bien no completaron su tramitación, efectivamente fueron procesadas, en algunos casos llegando a etapas avanzadas del procedimiento. Esto implica una carga excesiva para INAPI, quien si incurrió en recursos para procesar estas solicitudes y, sin embargo, debe hacer devolución de las tasas recibidas cuando la solicitud no es aprobada o rechazada. Como se puede ver a continuación, las solicitudes de marcas han crecido año a año, y muchas de ellas no terminan en registros, pero deben tramitarse de igual forma.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Tabla 3: Total de solicitudes presentadas vs. registradas por año<sup>10</sup>  
(Múltiple, 2013-31 julio de 2018)

| Solicitudes        | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Presentadas (1)    | 33.492 | 31.864 | 31.853 | 33.642 | 33.229 | 21.382 |
| Registradas (2)    | 20.425 | 26.280 | 26.673 | 25.696 | 24.946 | 14.025 |
| Porcentaje (1)/(2) | 61%    | 82,5%  | 83,7%  | 76,4%  | 75,1%  | 65,6%  |

Fuente: INAPI

Una vez presentada la solicitud, se tarda aproximadamente 10 días en que INAPI la revise. Si la solicitud es conforme, ésta será publicada en el Diario Oficial, y si no tiene oposición, se aprueba para su registro<sup>11</sup>. Luego, este periodo de trabajo de INAPI conlleva costos que son injustificadamente soportados por la institución.

## II. Solución

Para impedir esta práctica, se propone incorporar en la ley una norma que prohíba expresamente la devolución de las tasas pagadas por las solicitudes seguidas ante INAPI estableciendo la improcedencia de ellas, quedando a beneficio fiscal.

## III. Alternativas

Establecer una sanción pecuniaria para las presentaciones de registro que terminen por causas propias del usuario, que sea compensada con la suma de las tarifas a devolver por parte de la institución.

Por otro lado, se puede considerar, devolver un porcentaje de la tasa en caso de rechazo de la solicitud cuando la causa es meramente técnica y no por abandono del mismo solicitante. Así, el usuario puede volver a presentar una nueva solicitud con cambios, utilizando una parte de los recursos de la primera solicitud y no teniendo que incurrir en un nuevo costo monetario<sup>12</sup>.

## IV. Beneficios

La no devolución de tasas constituye un ingreso adicional para INAPI. Además, permite disuadir al usuario de tramitaciones en que no exista una voluntad real de proseguir con su inscripción y registro, evitando el procesamiento de solicitudes con meros fines dilatorios. En su lugar, se da mayor prioridad a las solicitudes en que exista una intención real por parte del solicitante, prevaleciendo un mejor uso de los recursos (capital humano y tiempo) de los trabajadores de INAPI. Asimismo, fomenta que los registros sean presentados de buena forma y completos por parte de los solicitantes.

## V. Costos

No se observan posibles costos.

<sup>10</sup> La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pronunciamientos de rechazos, abandonos, desistimientos y solicitudes tenidas por no presentadas (no se efectuó publicación en el Diario oficial). Registros se refieren a marcas inscritas por año, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en años anteriores.

<sup>11</sup> <https://www.inapi.gub.cl/que/servicios-comunes-al-registrar-las-marcas/>

<sup>12</sup> Sin embargo, se estima que la opción del proyecto ofrece de alguna manera incentivo para concluir el trámite, por cuanto el costo ya se encuentra incurrido.

## 10. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial

### I. Problema

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. Además, la marca de establecimiento comercial se registra por área geográfica, por lo que responde a una realidad económica donde las transacciones se realizan dentro de un ámbito geográfico limitado, siendo que actualmente esta no es la realidad, gracias a la apertura de los mercados. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de una completa infraestructura de transporte hacen que la marca de establecimiento comercial resulte obsoleta y excesivamente onerosa<sup>33</sup>. Asimismo, existe una baja sostenida en la utilización de este tipo de marcas, tanto en su solicitud como en su registro.

Tabla 4: Total de solicitudes presentadas vs. registradas por año<sup>34</sup>  
 (2013-31 de julio de 2018)

| Tipo                                | Solicitudes              | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Marca de establecimiento comercial  | Presentadas              | 658   | 623   | 605   | 567   | 520   | 356   |
|                                     | Registradas              | 278   | 366   | 316   | 329   | 245   | 139   |
|                                     | Porcentaje <sup>35</sup> | 42,2% | 58,7% | 52,2% | 58%   | 47,1% | 39%   |
| Marca de establecimiento industrial | Presentadas              | 305   | 255   | 204   | 237   | 226   | 106   |
|                                     | Registradas              | 171   | 201   | 171   | 150   | 154   | 95    |
|                                     | Porcentaje               | 56,1% | 78,8% | 83,8% | 63,3% | 68,1% | 89,6% |
| Total                               | Registradas              | 449   | 567   | 487   | 479   | 399   | 234   |
| Variación anual                     |                          | -     | 26%   | -14%  | -1,6% | -17%  | -41%  |

Fuente: INAPI

### II. Solución

Eliminar esta figura, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos de los titulares de dichos registros.

### III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

### IV. Beneficios

Alineamiento con estándares internacionales sobre el registro de marcas de establecimientos comerciales e industriales. Por otro lado, al ser incluidas como marcas de servicios, éstas abarcan a todo el territorio nacional y así se evita el pago por área geográfica y clases solicitadas, que es el proceso que tienen que realizar actualmente por ley. Asimismo, este mismo ahorro de recursos se

<sup>33</sup> <https://www.productiva.es/marcas/diferencias-entre-marcas-y-marcas-de-establecimiento-en-chile/>

<sup>34</sup> La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pronunciamientos de rechazos, abandonos, desistimientos y solicitudes tenidas por no presentadas (no se efectuó publicación en el Diario Oficial). Registros se refieren a marcas inscritas por año, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en años anteriores.

<sup>35</sup> Corresponde al porcentaje de registro respecto peticiones ingresadas por año para cada sub tipo de marca.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

observa en la renovación ya que, se evita tener que renovar en cada región este tipo de marca, pudiendo hacerlo para todo el territorio nacional. De igual forma, la eliminación de esta categoría de marcas deja con protección los nombres de establecimientos comerciales e industriales, pero rebaja sustantivamente el costo de registro y renovación.

V. Costos

Actualmente el registro y renovación de este tipo de marcas, está sujeta a una tasa de 3 UTM por clase y por región. De acuerdo a estimaciones de INAPI, el Fisco dejaría de percibir con esta medida alrededor de \$750 millones de pesos al año.

11. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales

I. Problema

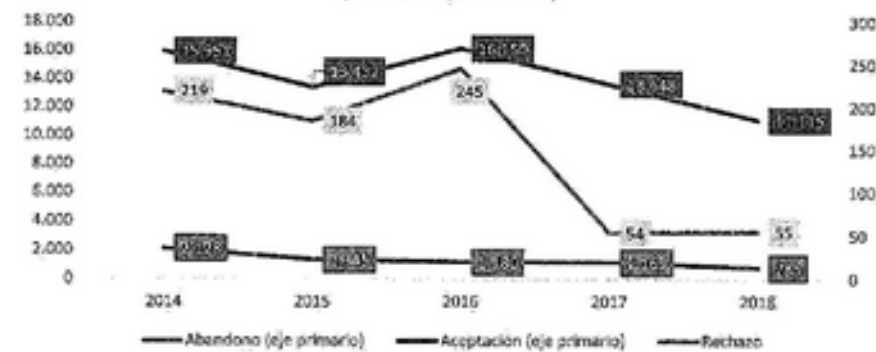
Actualmente, el sistema de renovación de una marca comercial establece que su pago puede realizarse hasta seis meses después de su vencimiento, lo que muchas veces no ocurre, porque los registros son abandonados por falta de dicho pago, dilatando artificialmente la vigencia del derecho. Como se puede ver a continuación, desde el 2018 han aumentado los casos en que se abandona el registro de marcas, lo que muchas veces puede suceder después de los 6 meses de plazo que se conceden para el pago de la tasa.

Tabla 5: Total renovaciones de marcas comerciales y porcentaje de abandono  
(2013-31 de julio de 2018)

| Tipo                           | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renovaciones abandonadas       | 3.071  | 2.128  | 1.345  | 1.180  | 1.169  | 785    |
| Total renovaciones solicitadas | 15.489 | 16.330 | 15.692 | 16.914 | 15.690 | 12.039 |
| Porcentaje de abandono         | 19,8%  | 13%    | 8,6%   | 7%     | 7,5%   | 6,5%   |

Fuente: INAPI

Gráfico 2: Evolución de término de renovaciones de marcas en el tiempo según causa  
(2014- 31 de julio de 2018)



Fuente: INAPI

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

II. Solución

Simplificar el procedimiento de renovación, para que ésta 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.

III. Alternativas

Contemplar una rebaja en la tasa por renovar antes del vencimiento y no así una sanción (recargo) si se realiza en la segunda etapa. No se optó por esta alternativa, ya que los tratados internacionales privilegian el mayor plazo para renovar que una menor tasa.

IV. Beneficios

Esta modificación permitirá a INAPI tener una recaudación exitosa de las tasas asociadas a renovaciones de marcas, de alrededor de \$603,8 millones de pesos. Adicionalmente, se evita la existencia de marcas sin uso y que pueden entorpecer la inscripción de nuevas marcas, creando barreras a la entrada que disminuyen la competencia. A su vez, permite sancionar con un recargo aquellas solicitudes presentadas una vez vencido el plazo, incentivando así el registro anticipado, como ocurre actualmente.

V. Costos

No altera los costos para INAPI ni los usuarios con respecto a la situación actual.

12. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales

I. Problema

Actualmente nuestra legislación permite registrar como marca comercial únicamente a aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas sonoras (pentagrama musical). Este concepto excluye a las llamadas "marcas no tradicionales", que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaria y, por lo tanto, son dignas de protección como tales, como ocurre en otros países. A su vez, como menciona la OMPI *"En nuestra moderna sociedad de consumo las características técnicas de los productos y servicios son cada vez más parecidas, por lo que el consumidor tiende a atender a otros factores al tomar la decisión de compra. Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca esté representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación"*<sup>16</sup>. Luego, algunos ejemplos de marcas no tradicionales, que pueden ser signos distintivos de identificación y singularización de un producto o servicio, son los diseños tridimensionales – por ejemplo, la forma del producto o su embalaje –, el color per se, las imágenes animadas, o determinados sonidos u olores.

<sup>16</sup> [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/03/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/03/article_0002.html).

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

II. Solución

Incorporar nuevos signos o elementos que puedan constituir una marca comercial, como lo hacen otros países. De esta forma se busca la posibilidad que, por ejemplo, las marcas tridimensionales u hologramas puedan ser registradas, recogiendo así las necesidades de protección generadas por las prácticas comerciales actuales.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Incorporar nuevos tipos de marcas permitirá a los usuarios inscribir y proteger sus derechos de propiedad industrial sobre marcas que anteriormente no contaban con este reconocimiento y protección. Esto impulsa la innovación e inversión en estos nuevos registros, ya que, permite la diferenciación a través de nuevas formas de sensibilización con el consumidor. Además, genera un mayor ingreso para INAPI por nuevas categorías de marcas y que crecerá en un futuro por nuevas invenciones y creaciones más novedosas. Por último, permite un mayor alineamiento internacional, ya que, el Tratado de Singapur (al cual Chile planea adherir), considera este tipo de marcas, y en el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (SCT) se estableció un consenso multilateral entre los miembros. Luego, por estos nuevos registros se esperaba un mayor ingreso fiscal de \$8,27 millones de pesos anuales.

V. Costos

Estos nuevos tipos de registros podrían implicar la realización de capacitaciones al personal de INAPI para que puedan estudiar y así evaluar cada registro eficientemente, que tienen características diferentes a los actuales, pero estos costos pueden ser financiados por la vía de la cooperación y asistencia de OMPI. Por ejemplo, pueden registrarse objetos tridimensionales y tipos olfativos. Así es necesario tener en consideración la forma en que pueden ser distinguidas y representadas gráficamente al momento de solicitar su registro respectivo.

13. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación

I. Problema

Nuestra legislación es poco clara en la regulación de marcas colectivas y de certificación, pues dichas categorías se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquiridos por el país, lo que generó que su inclusión en la legislación interna no fuera del todo prolija. La actual normativa asimila las marcas colectivas a una comunidad y subsume las de certificación como un tipo de colectivas, siendo estas categorizaciones incorrectas. De esta forma, una marca común y corriente puede tener múltiples propietarios y puede ser una comunidad. Lo que diferencia a las marcas colectivas y de certificación son otros elementos, como quiénes pueden pedirías, cuáles son sus objetivos, si implican o no restricciones a ciertos actos. Por ejemplo, en las marcas de certificación su titular tiene un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sino que permite que terceros la usen, fiscalizando su buen uso. Asimismo, se puede observar en la siguiente tabla la importancia de estas marcas en el

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
 PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

último tiempo (2017 se registran 17, mientras que en el año 2016 se registraron 3), por lo que es necesaria una regulación clara y acorde a estándares internacionales para poder seguir fomentando su uso.

Tabla 6: Registro de marcas de certificación y colectivas de productos y servicios  
 (2013- 31 de julio de 2018)

| Registro  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Marca de certificación de productos y servicios | -    | 2    | 6    | 1    | 11   | -    |
| Marca colectiva de productos y servicios        | 1    | 3    | 2    | 2    | 6    | 5    |
| Total   | 1    | 5    | 8    | 3    | 17   | 5    |

Fuente: INAPI

II. Solución

Modificar la ley, complementando la regulación acorde a estándares internacionales para poder contar así con una normativa clara a la hora de registrar marcas colectivas o de certificación.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Mayor alineamiento internacional, que permite un mejor trabajo por partes de las agencias de propiedad industrial ya que estandariza los términos. Al mismo tiempo, permite tener mayor claridad para los usuarios de qué tipo de marca quiere registrar y cuál se adecua mejor a su creación, incentivando así a la creación de marcas de este tipo sobre todo en sectores donde comercializar un solo producto o campañas de marketing no son eficientes si se consideran individualmente, pero sí si se realiza para un conjunto de productos. Es decir, se fomenta la asociatividad en este tipo de registros para poder obtener un mayor beneficio de las creaciones. Además, facilita otros programas que realiza INAPI, por ejemplo, el programa "Sello de origen" donde uno de sus elementos son marcas colectivas o de certificación. Además, logra evitar problemas posteriores para los usuarios al tener registros incompatibles internacionalmente.

V. Costos

No se advierten posibles costos.

14. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos

I. Problema

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, aun cuando no exista riesgo de confusión que afecte sus derechos de identidad. Del mismo modo, actualmente no es posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

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.

II. Solución

Luego, para solucionar el problema descrito, se propone modificar el artículo 19 bis A de la ley, de modo de dar cabida a estas exclusiones de marcas. Así, se busca señalar que 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. Igualmente, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, origen, (entre otros) no podrá impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, género, naturaleza, (entre otros), excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor o diluya la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca registrada.

III. Alternativas

Una posible alternativa, es que sólo se realicen exenciones en el caso de seudónimos o nombres de antecesor, pero no así genéricos como son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Sin embargo, esta alternativa puede traer problemas, ya que, no se estarían considerando a todas las excepciones por igual con un argumento técnico que lo defienda.

IV. Beneficios

Otorga mayor libertad para innovar en registros marcarios, ya que permite utilizar un mismo nombre o seudónimo para dos registros, sin llevar a una confusión del consumidor. Asimismo, para marcas donde es relevante el origen o procedencia, permite poder describirlo sin pasar a llevar una denominación de origen o indicaciones geográficas registradas. Esto es relevante para las empresas y el rubro comercial, ya que, estas características son cada vez más valoradas por los consumidores en el proceso de adquisición de un producto. Luego, se incentiva solicitar una mayor cantidad de registros, aumentando los ingresos de INAPI.

V. Costos

No se advierten costos asociados a esta reforma.

15. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad

I. Problema

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. La finalidad básica, pero no exclusiva, es permitir que los consumidores sepan el origen empresarial de los bienes y a servicios que adquieren y así lo distingan e identifiquen en el comercio. 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

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

de uso de la marca comercial. Luego, la protección marcaría no es un fin en sí mismo. Los fundamentos de la protección de las marcas son proporcionar información a los consumidores con el fin de protegerlos de confusión y engaño, reducir los costos de transacción de los consumidores e incentivar la producción de bienes y la prestación de servicios de calidad. Entonces, lo anterior implica que debe evitarse que un derecho de propiedad intelectual se proteja indefinidamente sin tener un correlato efectivo en el mercado.

A nivel internacional, prácticamente todos los países incorporan el requisito de uso para mantener la vigencia de los registros de marcas comerciales. OMPI realizó en 2005 un estudio en el que resumió las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. En este recuento, las legislaciones de 61 países contenían esta obligación (Estado Unidos, la Unión Europea, Australia, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel, entre otros) y tan sólo 10 no lo hacían, entre los cuales se contaba nuestro país<sup>17</sup>. Este requisito de uso, es una medida que busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaría debido a la saturación registral por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, a fin de resguardar el orden público económico y el correcto uso de la propiedad industrial.

## II. Solución

Se propone incorporar, de manera paulatina, la obligación de uso de la marca comercial como condición para su mantención o renovación, conforme a la práctica en el resto del mundo, considerando un período de transición para la implementación de la medida y la situación de marcas ya registradas, que constituyen un derecho de propiedad.

## III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

## IV. Beneficios

Incentiva el uso efectivo de la marca e impide que se bloquee la inscripción (problema competitivo) y así fomenta la llegada de nuevas marcas. En ese sentido, un sistema de propiedad industrial eficiente debe contar con una legislación que se relacione con los fines por los cuales otorga protección. Si una marca no tiene uso efectivo, entonces no hay fundamentos para protegerla. Más aún, por su falta de uso se puede estar entorpeciendo otros valores del mercado, como, la libre competencia (por ejemplo, registrar una marca existente internacionalmente para evitar la entrada de su creador en una nueva área geográfica para así evitar la competencia en el rubro). Luego, se busca incentivar el buen uso de un registro para así obtener beneficios concretos de las creaciones tanto para consumidores (productos innovadores) como para el creador (identifica su creación y la protege). Al mismo tiempo, permite estar alineado con los países internacionales ya que varios de ellos consideran la caducidad marcaría por no uso.

<sup>17</sup> Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, OMPI, "RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6)", documento SCT/14/5, pp. 140 y 141, disponible en [http://www.wipo.int/ipdocs/regist/sct/res/sct\\_14/sct\\_14\\_6.pdf](http://www.wipo.int/ipdocs/regist/sct/res/sct_14/sct_14_6.pdf).

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

V. Costos

No se prevé que esta medida pueda significar un costo para INAPI, pero eventualmente podría disminuir el número de solicitudes y renovaciones de marcas que en definitiva no se utilizan. Lo anterior conllevaría una disminución de ingreso fiscal, que no es posible determinar previamente, ya que no se cuenta con registros históricos que puedan avalar ese cálculo.

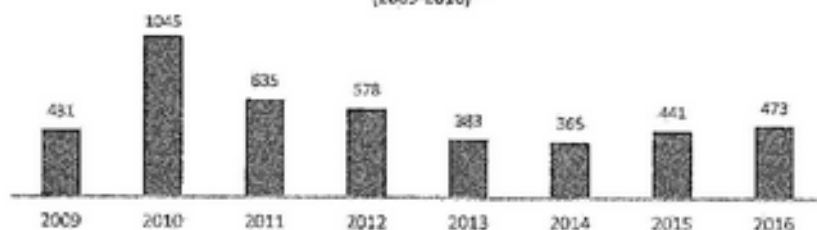
16. Delito de falsificación marcaria

I. Problema

En la legislación nacional vigente no se tipifica un delito de falsificación marcaria, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción. Internacionalmente, Mercosur (8/95) explicita medidas efectivas que repriman la falsificación y los ADPIC (Acuerdo sobre aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio) también considera penas de prisión y multas coherentes<sup>28</sup>. Además, todos los países de la UE, EFTA, Estados Unidos, Singapur, Australia e Israel, entre otros, contemplan sanciones criminales para la falsificación de marcas.

El Tratado de libre comercio Chile-EEUU contempla de forma explícita la obligación de establecer sanciones criminales, al menos para el caso de falsificación de marcas. A modo de ejemplo, en Chile, al hacer uso de marcas que sean iguales o semejantes a otras ya inscritas tiene una multa que va desde 25 hasta 1.000 UTM, igual multa que tiene el uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca. Luego, no existe diferenciación por los delitos marcarios. Asimismo, se puede observar en el gráfico siguiente, que las suspensiones de marcas disminuyeron después del año 2010 pero volvieron a incrementarse después del 2014.

Gráfico 3: Suspensiones de despacho, cantidad de resoluciones  
(2009-2016)<sup>29</sup>



Fuente: INAPI

<sup>28</sup> <http://www.tiololegal.com/contenido/16458-la-argentina-vecusa-la-falsificaci-n-marcaria>

<sup>29</sup> La mayor cantidad de suspensiones en el año 2010 respecto de los demás años se explica por la cantidad de suspensiones efectuadas en la Aduana Metropolitana en el área postal y Courier en envíos pequeños.

**INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI**

Han habido avances en el país en este tema, como la creación en 2007 de la Brigada contra Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones de Chile que ha resultado muy relevante para brindar protección a los creadores e innovadores, afectados por la falsificación y piratería, la iniciativa "Protege tu idea, protege tu creación", lanzada el año 2010, y el Observatorio del Comercio Ilícito lanzado por la Cámara Nacional de Comercio, pero aún existen elementos por mejorar<sup>20</sup>. Por lo tanto, es necesario un cambio normativo que se aplique a la falsificación marcaría.

**II. Solución**

Tipificar este delito y establecer sus sanciones, que incluyen la reclusión menor en grado medio a máximo y penas de multas.

**III. Alternativas**

Mantener sistema actual, sin modificaciones, con lo cual Chile estaría incumpliendo un compromiso internacional.

**IV. Beneficios**

Impedir el crecimiento del mercado ilegal, desincentivar la piratería y comercialización ilegal en materia de P.I., y fortalecer la capacidad sancionatoria ante infracciones relacionadas con las marcas. Asimismo, fortalece la protección de marcas registradas, evitando falsificaciones, que producen finalmente una confusión en los consumidores afectando el valor de un producto como su sello distintivo. Al mismo tiempo permite tener un mayor reconocimiento internacional sobre la protección de registros marcaríos incentivando el registro en nuestro país.

**V. Costos**

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales de justicia podría aumentar, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional, ya que se estima un bajo número de casos de falsificación al año, si los hubiera.

**17. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaría**

**I. Problema**

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 (cuya normativa ya las contempla) y marcarías.

**II. Solución**

Indemnizar por daños y perjuicios según la gravedad de la infracción, con una suma compensatoria no mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

<sup>20</sup>[https://www.inapi.cl/docs/default-source/delitos-dequerresen-ibray/articulos-9126\\_recursio\\_1.pdf?sfvrsn=8db71c68\\_0](https://www.inapi.cl/docs/default-source/delitos-dequerresen-ibray/articulos-9126_recursio_1.pdf?sfvrsn=8db71c68_0)

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones, con lo cual Chile seguiría incumpliendo un compromiso internacional.

IV. Beneficios

Se da cumplimiento así a uno de los compromisos señalados en el TLC con Estados Unidos. También permite que se vele por el derecho que tienen los dueños sobre sus registros.

V. Costos

Sin costos.

18. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes

I. Problema

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 éste 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 el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes.

II. Solución

La OMPI ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada Servicio de Acceso Digital<sup>21</sup>, en la cual se puede encontrar esta información. Como antecedente, los solicitantes se veían obligados a pedir a una oficina la extensión de una copia en papel certificada de los documentos y, seguidamente, presentaban dichas copias a otras oficinas. En virtud del sistema DAS de la OMPI, los solicitantes pueden solicitar a la primera oficina (conocida como la Oficina depositante u Oficina de primera presentación) que ponga a disposición los documentos de prioridad en el sistema, y luego solicitar a las otras oficinas (conocidas como Oficinas con derecho de acceso u Oficinas de segunda presentación) que recuperen esos documentos por conducto del DAS. El intercambio de los documentos entre las oficinas se realiza por medios electrónicos<sup>22</sup>. Esta propuesta, propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

<sup>21</sup> El Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI es un sistema electrónico que permite el intercambio seguro de documentos de prioridad y otros documentos similares entre las oficinas de propiedad intelectual (OPI) participantes. El sistema permite a los solicitantes y a las oficinas cumplir el requisito previsto en el Convenio de París, respecto a la certificación en un entorno electrónico.

<sup>22</sup> <http://www.wipo.int/das/es/>

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CDRTA INAPI

IV. Beneficios

Permite alinear los requerimientos entre dos procesos de registros de patentes, logrando así las mismas condiciones para todos los usuarios, beneficiándose de una herramienta que provee OMPI, sin costo para el usuario ni la Oficina.

V. Costos

Sin costos.

19. Patente provisional

I. Problema

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 (como EE.UU., Portugal y posible incorporación de Francia a través de ley PACTE<sup>23</sup>). Uno de los mayores problemas es que existen proyectos innovadores donde los inventores aún no tienen toda la información necesaria para hacer una solicitud formal de patente pero tienen la necesidad de preservar con urgencia su contenido.<sup>24</sup>

II. Solución

Establecer la patente provisional por un período máximo de 12 meses, como mecanismo para garantizar el derecho de patente del inventor previo al perfeccionamiento del invento.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Incentiva el trabajo y los estudios que realizan entidades tales como las universidades y centros de investigación al extender la protección de sus derechos de patentes aún antes del perfeccionamiento mismo de la invención, ya que, necesitan tener un nivel de protección por la naturaleza misma de la innovación que realizan. Además, como se puede ver en el caso de Estados Unidos, una patente provisoria puede aportar la ventaja de poder afinar la invención, mediante por ejemplo ensayos con prototipos, que permitan vislumbrar un adecuado juego de reivindicaciones final y permite valorar la posible rentabilidad comercial de la invención, o buscar alianzas en su explotación, preservando la novedad de la misma, requisito imprescindible para su concesión.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ley francesa Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Más información en <http://www.pacte-entreprises.gouv.fr/>

<sup>24</sup> <http://www.proctia.eu/patentes/solicitud-de-patente-provisional-en-estados-unidos/>

<sup>25</sup> *Ibidem*.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

V. Costos

Esta medida no contempla costos, con excepción del costo propio de toda solicitud de patente.

20. Excepciones a los derechos de patente

I. Problema

Nuestra ley vigente ha sido el resultado de varias reformas mediante las cuales se han incorporado nuevos derechos y mejores estándares de protección. Sin embargo, la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país e intereses de la sociedad, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos<sup>26</sup>.

Así, nuestra ley no cuenta con normas relevantes que sí son adoptadas internacionalmente, como lo son aquellas normas relativas a las excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales. Actualmente se restringe la libertad del médico para prescribir medicamentos de manera individual, para que sean preparados en una farmacia con independencia del derecho de patente. De esta manera, los químicos farmacéuticos no cuentan tampoco con la libertad para elaborar medicamentos individuales prescritos por un médico sin la amenaza de infringir una patente que ampare, por ejemplo, la dosificación específica requerida por un paciente en particular.

Luego, un estudio publicado por Conicyt hace referencia a lo anterior relacionando la propiedad intelectual con el dominio público y el equilibrio de interés. Este indica que *“todo avance tecnológico, científico y cultural no es un hecho aislado, sino que debe mirarse dentro del contexto complejo propio de toda creación inserta en uno o más sectores del conocimiento de la humanidad. Ello se traduce en que toda obra intelectual creativa o científica es generada, aprovechando los esfuerzos colectivos desarrollados por muchos creadores o investigadores anteriores. Impedir o restringir el acceso libre y fluido a los conocimientos preexistentes a través de un exceso de propiedad intelectual, implica tener que pagar por ello, lo cual incrementará los costos de los futuros proyectos de I + D. Por consiguiente, el definir niveles de protección de los derechos intelectuales muy elevados o muy bajas, pone de igual forma en riesgo el desarrollo de innovaciones en el futuro. Es por ello que se hace indispensable fijar un cuidadoso equilibrio de la función individual y social de la propiedad intelectual”<sup>27</sup>.*

II. Solución

Limitar los derechos conferidos a través de limitaciones incorporadas en otras legislaciones del mundo. Por ejemplo, se contempla que los derechos de patentes no se extenderán a los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, a actos realizados por motivos experimentales relativos al objeto de la invención patentada, a la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales, entre otros.

<sup>26</sup> La mención del caso de medicamentos, hace referencia a preparaciones farmacéuticas realizadas por farmacéuticos, más que de medicamentos de primera línea.

<sup>27</sup> <https://s3.amazonaws.com/inec-inec-buridestad-artes/files-02718-1427-100000020000>

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Alineamiento con estándares internacionales sobre el registro de patentes. Promueve la investigación e innovación de nuevos bienes y servicios, que no tengan como fin la comercialización, sino más bien las mejoras tecnológicas y así la creación de nuevas ideas y conocimientos que se pueden aprovechar en el futuro por otras personas. De esta forma, poner excepciones ayuda en el largo plazo a nuevas creaciones e innovaciones en materias de interés social.

V. Costos

Sin costos.

21. Acción de usurpación de patente

I. Problema

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 ("cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario") que nada tiene que ver con los requisitos de patentabilidad de la invención.

II. Solución

Establecer la acción de usurpación de patentes y entregar su resolución a los tribunales ordinarios de justicia. Luego, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Además, tendrá un plazo de prescripción de cinco años, contados desde la fecha del registro.

III. Alternativas

Ampliar las causales para solicitar la cancelación del registro de una patente, o bien, ampliar la acción de nulidad del registro a otras causales más que la únicamente contemplada en esta ley ("cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario"), lo que produce el efecto de pérdida de la invención para todos.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

IV. Beneficios

Permite otorgar mayor protección a los derechos de los creadores, junto con otorgar una instancia efectiva para oponerse al registro de una patente registrada fraudulentamente, donde efectivamente pueda hacerse traspaso de la invención.

V. Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales ordinarios de justicia podría aumentar<sup>28</sup>, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional, ya que dichos juicios no ocurren frecuentemente. Como referencia, desde la creación de INAPI sólo ha habido un juicio.

22. Límite a la protección suplementaria

I. Problema

Hoy la patente dura 20 años desde su solicitud. Actualmente INAPI demora 3,6 años promedio en tramitar una solicitud, calculado en base a los índices de enero a agosto de 2018. Normalmente se estima que una patente debiera tener una duración efectiva del orden de los 15 años.

Algunas demoras en las que incurre INAPI pueden no ser justificadas a juicio del solicitante. En ese caso, el solicitante puede recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial para que se le otorgue a su patente una duración mayor que los 15 años contados desde la fecha de la solicitud, si es que se prueba la justificación de la demora de INAPI en el procedimiento de concesión. Hasta ahora, este aumento del plazo no tiene límites, a diferencia de lo que ocurre en EE.UU. (desde donde proviene la norma).

Para dar cumplimiento a compromisos internacionales, la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial establece la posibilidad de requerir un término de protección suplementaria de una patente de invención, extendiendo así su plazo de vigencia más allá de los 20 años contados desde su solicitud, por las siguientes causales: (a) existencia de demoras administrativas injustificadas en el procedimiento de registro de la patente o en el procedimiento de registro sanitario de un producto farmacéutico patentado y (b) el procedimiento de registro de la patente haya demorado más de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud o más de tres años contados desde el "requerimiento de examen" pericial.

Esta última fórmula ha generado conflictos de interpretación, ya que nuestra normativa no contempla una fase formal de "requerimiento de examen", pero sí se trata de una expresión contenida en el tratado de libre comercio celebrado entre nuestro país y Estados Unidos. Además, la protección suplementaria de patentes no está sujeta a ningún límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura, incluso consagrada en el propio derecho de propiedad industrial estadounidense, circunstancia que puede dar origen a la duración excesiva de una patente. Por lo tanto, hay incentivos para demorar esta tramitación.

<sup>28</sup> En particular, los tribunales deberán realizar un proceso de búsqueda de información y antecedentes, con tal de aceptar o rechazar el traspaso del registro.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Asimismo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), confirma lo anterior en su estudio "Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre competencia" donde indica que, particularmente en materia de fármacos, pudo advertirse que la realización de un examen meramente formal al momento de determinar el otorgamiento de protección suplementaria sobre una patente ya concedida, sin consideraciones de temporalidad, procedimentales o referidas al fondo de cada una de estas solicitudes, tiene la potencialidad de generar extensiones indebidas en los períodos efectivos de protección, entorpeciendo o impidiendo la entrada de competidores. Así, lo anterior resulta contradictorio con la finalidad del sistema de patentes de invención, cuyo objetivo último consiste en lograr un adecuado equilibrio entre el interés público (innovación y divulgación del invento) y el privado (protección del invento y retribución a su esfuerzo intelectual del inventor). Con todo, dado que este fenómeno impacta especialmente en materia de medicamentos, una solución basada en una norma interpretativa que aborde todos los elementos antes señalados, puede significar importantes beneficios para el sistema de salud en su conjunto<sup>29</sup>. (Ver anexo 1 con ejemplo)

## II. Solución

Para resolver el problema que representa la inexistencia de un tope máximo aplicable a esta protección y así evitar prórrogas excesivas, se propone establecer un límite de cinco años como máximo para el plazo de otorgamiento de protección suplementaria o adicional por causa de demoras administrativas injustificadas, lo que es resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial. El mismo estudio de la Fiscalía Nacional Económica en su momento recomendó esta normativa:

*"Habiendo expuesto el problema que ha generado el otorgamiento de protecciones suplementarias sobre ciertas patentes de invención, tramitadas y concedidas de acuerdo al sistema anterior a la ley N° 19.996, la solución podría pasar por una ley que interprete el sentido y alcance de los artículos 53 bis 1 y 53 bis 2 de la Ley N° 20.160, en orden a establecer que esta protección es solamente aplicable para patentes sometidas al régimen legal en vigor después de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.996 de 2005, es decir, sujetas a un período de protección de 20 años contado desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva"*<sup>30</sup>.

## III. Alternativas

Según el mismo estudio nombrado anteriormente realizado por la FNE, una alternativa podría ser interpretar extensivamente el régimen de nulidad de patentes de invención, aplicándolo también al sistema de protección suplementaria, a partir de la causal del artículo 50 letra c), siempre que la acción sea intentada por quien tenga interés en ello y no se encuentre prescrita. Pero esta opción no parece viable, ya que la acción de nulidad hoy contemplada en la ley se dirige a invalidar una patente que fue concedida en contravención a las normas de patentabilidad aplicables y, por lo mismo, no resulta extensible a una patente que, válidamente concedida, fue objeto de una extensión – ilegítimamente obtenida – en su plazo de vigencia efectiva.

<sup>29</sup> <http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf>

<sup>30</sup> Ver página 30, sección Recomendaciones.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

IV. Beneficios

Desincentiva el mal uso de patentes, y la extensión de su protección sin una debida justificación, lo que impide el registro de otras nuevas patentes. Lo anterior logra fortalecer la competencia en esta área y así incentivar la innovación e inversión en diferentes sectores relevantes para la sociedad como es el caso de medicamentos. Por otro lado, con esta medida se cumpliría el acuerdo que se tiene con EEUU sobre protección suplementaria. Así, esta medida logra evitar problemas de arbitrariedad en la concesión de una protección suplementaria injustificada.

V. Costos

No se ven posibles costos para INAPI.

23. Restablecimiento de derechos

I. Problema

Nuestra legislación sólo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes<sup>31</sup>, pero no respecto de las solicitudes de marcas. Internacionalmente, esta figura sí opera en materia marcaria. De hecho, el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas (STLT por su sigla en Inglés), impone dicha obligación a sus Estados miembros, tratado al cual se está proponiendo adherir por parte de Chile.

II. Solución

Establecer la posibilidad que los solicitantes de marcas puedan ver reestablecidos sus derechos bajo circunstancias determinadas.

III. Alternativas

Mantener la actual situación diferenciada entre patentes y marcas. Al igual que el tratado de Singapur, poner excepciones como: *"en circunstancias excepcionales, no habrá de ponerse a disposición ninguna medida de subsanación (Regla 9.4)"*. Esa situación se da, por ejemplo, cuando ya se ha concedido una medida de subsanación.

IV. Beneficios

En el contexto del Tratado de Singapur, cuya adhesión está siendo considerada en un proyecto aparte, es importante realizar este ajuste de modo de aplicar plenamente este tratado. Además,

<sup>31</sup> Como se puede ver en la Ley N° 20.569 que modifica la Ley N°19.039: "Artículo 117.- Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad deberán presentarse en Chile, en fase nacional, conforme el 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".

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

permite equiparar la situación en esta materia entre patentes y marcas, actualmente desigual sin justificación técnica. Esto es relevante para los registros marcarios ya que el incumplimiento puede ocurrir, aunque se haya aplicado una debida diligencia o no haya sido intencional.

V. Costos

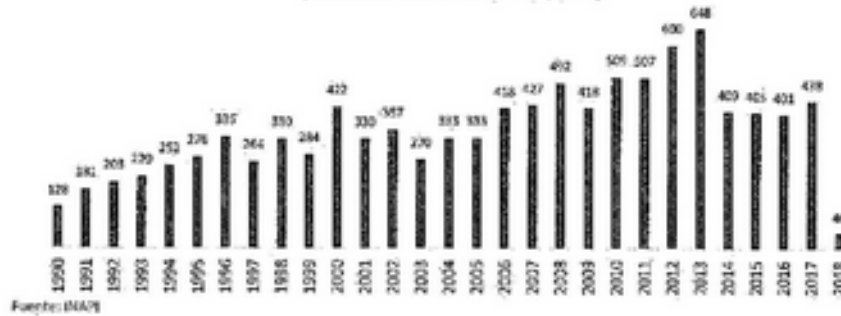
Sin costos.

24. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales

I. Problema

El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención siendo que la OMPI hace hincapié en su diferencia: *"En principio, un derecho sobre un diseño industrial no protege las características técnicas o funcionales de un producto que, sin embargo, podrían quedar protegidas por una patente"*. 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. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el número de solicitudes de dibujos y diseños industriales han bajado desde 2014, manteniéndose constante hasta 2017.

Gráfico 4: Solicitudes de dibujos/diseños industriales (1990-2018)  
[Información actualizada al 1/3/2018]



II. Solución

Con el objeto de simplificar la tramitación de esta categoría de derechos, se propone incorporar la posibilidad de que el solicitante pueda sencillamente depositar una solicitud de un dibujo o diseño industrial, sujetándose sólo a examen formal y postergando la realización del examen pericial hasta que él mismo o un tercero así lo solicite. Países como Corea del Sur y España presentan sistemas similares. Si bien es cierto que este mecanismo no le otorgaría al solicitante un derecho de propiedad industrial plenamente oponible, el depósito da fe de una fecha de presentación y de la descripción del dibujo o diseño industrial que se desea proteger, lo que constará en un certificado emitido por la autoridad competente (INAPI). El examen pericial puede ser solicitado en cualquier momento

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

durante la vigencia del certificado de depósito, tanto por el solicitante o por un tercero, a costa de quien lo pida, caso en el cual proseguirá la tramitación general para el registro del dibujo o diseño industrial, a partir de la publicación de la solicitud.

### III. Alternativas

Mantener el procedimiento actual de registro, equivalente al de invenciones.

### IV. Beneficios

En primer lugar, se estima que esta medida puede generar un mayor ingreso fiscal del orden de los \$5,8 millones de pesos anuales. Asimismo, conlleva una considerable mejora para el usuario en la tramitación, gozando de plazos más abreviados y de la posibilidad de depositar un dibujo o diseño industrial con un mero examen formal, postergando el examen pericial, lo que finalmente se traduce en un incentivo en la innovación por el ahorro en costos de la tramitación. Asimismo, puede fomentar las solicitudes de dibujos y diseños industriales de residentes que actualmente es muy baja en comparación al registro de no residentes, como se puede ver en el siguiente gráfico. Luego, al simplificar el proceso de tramitación y así aumentar el número de registros, más creaciones pueden ser protegidas y así llegar a ser un activo esencial para muchas empresas y Pymes (por ejemplo, la protección de los diseños industriales contribuye a la protección de marca de una empresa, la protección proporciona derechos que pueden ser vendidos o autorizados a otra empresa, que a su vez ser una fuente de ingresos para el propietario de los derechos)<sup>22</sup>.

Gráfico 5: Solicitudes de dibujos/diseños industriales por tipo de solicitante y país de origen (Acumulado 1990-2016)<sup>23</sup>



Fuente: INAPI

### V. Costos

Sin costos.

<sup>22</sup> <http://www.inapi.cl/que-es-como-patente-diseños-y-dibujos-industriales/>

<sup>23</sup> <http://www.inapi.cl/estadísticas/diseños/experto>

## 25. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales

### I. Problema

Actualmente los dibujos y diseños industriales están sujetos a un plazo de duración de 10 años, no renovables, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la europea, la estadounidense (14 años para las patentes de diseños) y algunos países latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil y México) e incluso al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Diseños Industriales, que cuenta con 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde el plazo de vigencia puede alcanzar hasta los 25 años.

### II. Solución

Extender el plazo de duración de los dibujos y diseños industriales a 15 años.

### III. Alternativas

Extender el plazo de duración de dibujos y diseños industriales con renovación.

### IV. Beneficios

Junto con equiparar la duración de estos derechos a los estándares internacionales a los que Chile aspira, permite a los usuarios gozar de una protección más prolongada sobre sus derechos, pudiendo obtener beneficios futuros por más tiempo como retribución a la inversión que se hizo en crear dibujos o diseños industriales únicos y originales.

Adicionalmente, en caso de hacerse efectiva la renovación, se incrementaría el ingreso fiscal por un nuevo quinquenio de vigencia del derecho.

### V. Costos

Sin costos.

## 26. Secreto Comercial

### I. Problema

La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluyó el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza. Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos. Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección como son las normas generales que figuran en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC<sup>29</sup>). Asimismo, es un tema relevante para las Pymes, ya que la protección de los secretos puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos empresariales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos empresariales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos contra su divulgación ilegítima).

II. Solución

El N° 38 del artículo primero del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 39° del Acuerdo de los ADPIC que fija el estándar en esta materia.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

La nueva definición de secreto comercial permite alinear la legislación chilena con los estándares internacionales como es el acuerdo de los ADPIC. Esto es especialmente relevante para fomentar el registro de diferentes ideas, procesos, activos que son esenciales para el funcionamiento de un negocio o empresa, que forman el core o la ventaja competitiva de la misma. Por ejemplo, se incluyen como secreto empresarial procesos, técnicas y conocimientos de fabricación; Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes; Dibujos y modelos, proyectos, mapas; Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos; Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización; Información sobre actividades de investigación y desarrollo (I+D), entre otros. Junto con lo anterior, cabe destacar la importancia que tiene lo anterior para las Pymes que podrán contar con una normativa clara y alineada a los estándares internacionales, protegiendo su negocio para un mayor crecimiento futuro.

V. Costos

Sin costos.

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

I. Problema

La letra f) del artículo 3° de la ley de INAPI establece que esta institución está facultada 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

<sup>29</sup> Organización Mundial del Comercio.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

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 la cuales Chile forma parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de la cooperación y asistencia técnica.

II. Solución

Ampliar la facultad de recaudación de INAPI respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, como lo propone el N° 1 del artículo segundo del proyecto. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Dado el aumento en la carga de trabajo de INAPI que conlleva la implementación de este proyecto de ley, la recaudación de mayores recursos, asignados también a convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales, le permitirá a INAPI poder procesar dicho aumento de trabajo con el personal y equipo adecuado.

V. Costos

Sin costos.

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

I. Problema

Actualmente (y a diferencia de lo que ocurre respecto de otros servicios públicos que se relacionan con tribunales especializados en materias contencioso-administrativas, como la institucionalidad ambiental o los tribunales tributarios y aduaneros) INAPI no está facultada para comparecer ante los tribunales ordinarios de justicia para sostener sus resoluciones ni para controvertir las decisiones de segunda instancia, dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. Solución

Conferir a INAPI la calidad de parte en materia judicial, a fin de permitirle comparecer ante los tribunales ordinarios para defender adecuadamente sus resoluciones y controvertir las revocaciones del tribunal especializado, como ocurre respecto de otros organismos públicos en materias contencioso-administrativas.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

IV. Beneficios

Otorga a INAPI la facultad de poder contradecir un recurso de apelación interpuesto por un solicitante de algún derecho de propiedad industrial, de manera de defender la decisión del Instituto. Esto permite reforzar la firmeza y ejecutoriedad de las resoluciones, aún ante procesos de apelación, junto con impedir la tramitación de recursos infundados.

V. Costos

Sin costos.

29. Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial

I. Problema

Actualmente, los tipos penales establecidos en la ley de propiedad industrial son de acción penal pública previa instancia particular, a diferencia de los delitos contemplados en materia de derecho de autor, que son de acción pública. Este hecho, en el caso de los delitos de propiedad industrial, dificulta su observancia y complica innecesariamente la labor de los organismos persecutores, ya que, en algunos casos, no basta una simple denuncia, sino que se exige la presentación de una querrela. El artículo 53° del Código Procesal Penal dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial debe ser ejercida de oficio por el ministerio público, lo que no ocurre en el caso de los delitos de la ley N° 19.039, porque el artículo 54° del mismo código establece que los delitos que son de acción pública previa instancia particular, entre otros, corresponden a aquellos previstos en la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (literal e), artículo 54°).

II. Solución

El artículo tercero del proyecto, propone la derogación del literal e) del artículo 54° del Código Procesal Penal, a fin de que los tipos penales incluidos en la ley N° 19.039 sean de acción pública.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Permite fiscalizar de manera más eficiente los tipos penales en relación a la propiedad industrial, eliminando la exigencia de realizar una querrela. Con esta modificación, el Ministerio Público, de oficio, podrá perseguir todo delito en relación a los privilegios industriales y la protección de los derechos de propiedad industrial.

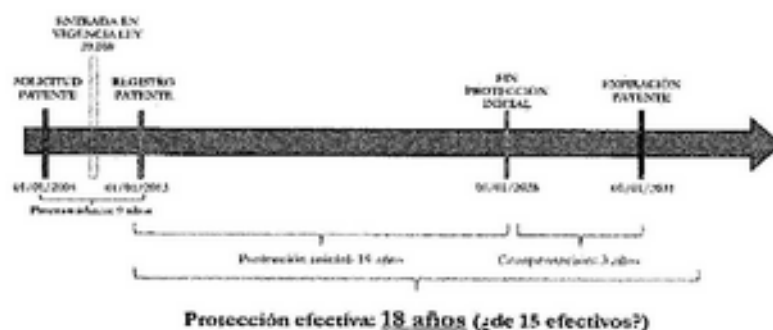
V. Costos

Sin costos.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Anexo 1: Ejemplo protección suplementaria patentes en Medicamentos

El ejemplo transcrito supone que una solicitud de patente fue solicitada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N°19.996, razón por la cual goza de 15 años de protección efectiva, contados desde la fecha de concesión de la misma<sup>27</sup>. Entonces, asumiendo que una vez otorgado el registro de su patente (cuya tramitación demoró más de 5 años), dentro de los 6 primeros meses solicitó protección suplementaria, frente a lo cual el TCPI posteriormente concedió este término adicional de protección por un plazo hipotético de 3 años. Como consecuencia de ello, el titular de la patente de invención gozará de 18 años de protección efectiva, sobrepasando el límite temporal permitido por la normativa bajo la cual dicha solicitud se tramitó, producto de la aplicación de una norma posterior, como lo es la ley N°20.160<sup>28</sup>.



Fuente: Elaboración propia.

Dicho lo anterior, la Fiscalía logró relacionar la patente en cuestión con un producto en particular en 34 casos, todos referentes a medicamentos. En la especie, para comprobar si la identificación se había realizado correctamente, se observó si el principio activo en cuestión tenía o no alternativas en otros laboratorios. Asimismo, solo se incluyeron dentro del estudio solicitudes de protección suplementaria que hubiesen sido concedidas o que, al momento del análisis, estuviesen en trámite. Tomando esto en cuenta, la muestra inicial se redujo a 12 medicamentos, comercializados por 9 laboratorios. Si bien la muestra es pequeña en relación al número de solicitudes de protección suplementaria existentes, involucra un mercado importante en cuanto a montos anuales, cercano a los \$11.000 millones de pesos, según cálculos realizados por esta Fiscalía. Además, la cifra presentada constituye una cota inferior del potencial efecto anticompetitivo que podrían tener las protecciones suplementarias otorgadas a patentes con 15 años de protección efectiva garantizada, ya que existen muchos casos donde no fue posible identificar el producto detrás de una patente en particular.

<sup>28</sup> <http://www.inecib.cl/wp-content/uploads/2012/02/Fiscal-Proteccion-suplementaria.pdf>

INFORME DE PRODUCTIVIDAD  
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Tabla N° 1  
Muestra de Medicamentos Analizados, según Principio Activo,  
Tiempo de Tramitación de las Patentes y Extensión Suplementaria.

| Laboradora      | Medicamento  | Principio Activo | Fecha Solicitud | Fecha Concesión | Fecha Vigencia Original | Plazo Promoción Suplementaria                  |    |    | Fecha Vigencia Extensión | Vigencia Efectiva |    |    | Vigencia desde Solicitud |    |    |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|----|----|--------------------------|-------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                 |              |                  |                 |                 |                         | 01   | 02 | 03 |                          | 04                | 05 | 06 | 07                       | 08 | 09 |
| Astellas Pharma | Tamoxifeno   | 4-Hidroxi        | 30-11-2000      | 30-11-2012      | 30-12-2027              | 1  | 1  | 24 | 12-02-2029               | 16                | 1  | 24 | 20                       | 3  | 3  |
|                 | Irwin        | Deflazato        | 10-03-2002      | 11-04-2014      | 11-04-2029              | 1  | 21 | 26 | 06-02-2012               | 17                | 9  | 26 | 20                       | 11 | 10 |
| Bayer           | Sandoz       | Rutinololol      | 20-11-2004      | 11-04-2014      | 11-04-2029              | 1  | 0  | 0  | 11-12-2010               | 16                | 0  | 0  | 20                       | 0  | 15 |
|                 | Novartis     | Saralidol        | 13-09-2000      | 10-04-2013      | 10-04-2028              | 4  | 0  | 0  | 27-01-2011               | 19                | 0  | 0  | 33                       | 0  | 14 |
| Biohering       | Spiriva      | Trozopiridina    |                 |                 |                         | Solicitud de promoción suplementaria pendiente |    |    |                          |                   |    |    |                          |    |    |
| Amal Myers      | Tempra       | Indaprotina      | 04-07-2001      | 20-07-2010      | 20-07-2025              | 2  | 9  | 11 | 01-05-2010               | 1                 | 9  | 11 | 26                       | 9  | 27 |
| Merck           | Ramipril     | Irbesatol        | 10-04-2002      | 07-02-2011      | 07-02-2026              | 1  | 7  | 65 | 11-11-2017               | 1                 | 9  | 4  | 25                       | 6  | 26 |
|                 | Trovan       | Travoprost       | 17-11-1999      | 26-02-2013      | 26-02-2028              | 2  | 19 | 12 | 08-09-2010               | 1                 | 7  | 12 | 31                       | 9  | 21 |
| Novartis        | Acetazolamid | Bromocriptina    | 07-05-1999      | 09-11-2010      | 09-09-2012              | 3  | 6  | 10 | 13-09-2015               | 4                 | 13 | 3  | 16                       | 5  | 5  |
|                 | Sambutanolol | Oxacetolida      | 10-07-2001      | 11-09-2012      | 11-09-2028              | 3  | 2  | 0  | 11-01-2010               | 1                 | 2  | 0  | 20                       | 3  | 11 |
| Flar            | Zyvon        | Levodopa         | 10-09-2000      | 17-01-2011      | 10-09-2015              | 3  | 0  | 2  | 04-03-2011               | 7                 | 9  | 5  | 10                       | 4  | 1  |
| Sandoz          | Levodopa     | Metoprolol       | 04-08-2001      | 08-09-2009      | 10-06-2018              | 1  | 1  | 14 | 01-08-2010               | 9                 | 13 | 26 | 15                       | 11 | 20 |

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el INAPI.

JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS  
MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

