

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETÍN N° 2.416-03

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de emitir un nuevo segundo informe acerca de la iniciativa legal de la referencia.

En efecto, acogiendo una solicitud de la Comisión de Hacienda, el Senado abrió un término especial para presentar indicaciones, dentro del cual se formularon veintinueve proposiciones de enmienda, diez de las cuales fueron retiradas por su autor, el Honorable Senador señor Marco Cariola.

A las sesiones en que tratamos este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz Pérez; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo Manríquez; los Asesores Jurídicos de dicho Departamento, señorita Sabina Puente Guerrero y señor Marco Arellano Quiroz; la Asesora Económica del mismo, señora Bernardita Escobar Andrae; el Director del Instituto de Salud Pública, señor Rodrigo Salinas Ríos; la Jefa del Subdepartamento de Registro de ese Instituto, señora Tatiana Tobar Aravena; el Jefe del Departamento Jurídico del Instituto, señor Max Fuenzalida Carabantes; el Asesor Jurídico del mismo, señor Luis Brito Rosales, y el abogado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Maximiliano Santa Cruz Scantlebury.

La Corte Suprema, que fue consultada mediante oficio de la Comisión de Economía N° 144/E, de 21 de enero del año en curso, respondió mediante oficio N° 3.558, de 30 de marzo de 2004, que se tuvo a la vista al estudiar la iniciativa en este trámite de nuevo segundo informe. La Comisión aprobó la mayor parte de las propuestas contenidas en él.

Este proyecto ha sido declarado de urgencia simple por el Presidente de la República.

A continuación se consigna, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, un resumen que consolida los acuerdos de los dos segundos informes emitidos sobre la presente iniciativa y los del presente nuevo segundo informe:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: del Artículo único: N^{os} 1), 2), 3), 5) que pasa a ser 6), 19), 21), 29), 36) que pasa a ser 35), 39) que pasa a ser 38), 42) y 43) que pasan a ser 41) y 42), 56) que pasa a ser 54), 58) que pasa a ser 56), 63) y 64) que pasan a ser 61) y 62), 66) que pasa a ser 64), 69) que pasa a ser 67), 71) que pasa a ser 69), 77) que pasa a ser 75), y los artículos transitorios 6^o, que pasa a ser 5^o, y 8^o a 10, que pasan a ser 6^o a 8^o.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3, 7, 8, 11, 20, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 66, 76, 78, 87, 95, 102, 103, 107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124 y 125, del primero Boletín; números 15a, 16a, 26a y 28a, del segundo Boletín.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 29, 31 (en lo referente a agregar un párrafo cuarto), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 96 y 97, del primer Boletín; números 13a, 19a, 21a, 22a, 24a, 27a y 29a, del segundo Boletín, e indicación nueva del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17 bis D del numeral 20).

IV.- Indicaciones rechazadas: números 18, 19, 21, 22, 24, 35, 48, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113 y 114, del primer Boletín; números 2a, 6a, 7a, 9a, 11a, 14a, 18a y 25a, del segundo Boletín, e indicación nueva del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17 bis C del numeral 20).

V.- Indicaciones retiradas: números 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 31 (en lo referente a intercalar el párrafo segundo), 32, 38, 39, 40, 41, 43, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 109, 117 y 123, del primer Boletín, y números 1a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a, 12a, 17a, 20a y 23a, del segundo Boletín.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

DISCUSIÓN DE LAS INDICACIONES

La Comisión de Economía se abocó, en primer término, a revisar las modificaciones que la de Hacienda introdujo, a indicación del Ejecutivo, en los **artículos 17 bis C y 17 bis D**, contenidos en el numeral 20) del artículo único del proyecto, los que dicen relación con la integración del Tribunal de Propiedad Industrial, la forma de designar a sus miembros, los requisitos para el funcionamiento en salas y el nombramiento y participación de peritos.

Hubo consenso en que la instancia y la oportunidad para resolver cuestiones de fondo de un proyecto de ley es la discusión del mismo en la respectiva Comisión técnica, y en que buscar soluciones para algunos aspectos puntuales en otras etapas o escenarios, lejos de facilitar o agilizar la tramitación, con frecuencia la embarazan o retardan.

Este acuerdo, que fue unánimemente adoptado por los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis, se fundamentó en la necesidad y conveniencia de mantener los lineamientos convenidos entre los legisladores tras un profundo y extenso debate producido en la Comisión técnica durante el trámite reglamentario de segundo informe.

En el caso del **artículo 17 bis C**, se desechó la disposición que faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para intervenir en la generación de miembros titulares y suplentes del Tribunal de Propiedad Industrial.

Para ello se tuvo en cuenta que las materias que conocerá este último son predominantemente jurídicas, lo que explica la intervención de la Corte Suprema en el concurso público y en la formación de las ternas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en cambio, está llamado a conocer y fallar cuestiones de las más variadas especialidades, vinculadas con la competencia en los mercados, motivo por el cual es integrado por personas con formación jurídica y económica. El modelo adoptado para este último no es extrapolable sin más a otros órganos jurisdiccionales y tampoco justifica la participación que se le daría en virtud del precepto en comento, en orden a intervenir en la generación de otro tribunal especializado.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía rechazó la sustitución practicada por la de Hacienda a indicación del Ejecutivo y repuso el texto del artículo 17 bis C aprobado en nuestro segundo informe.

- Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Por lo que respecta al **artículo 17 bis D**, también a indicación del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda introdujo un precepto sustitutivo del que la de Economía había sancionado en el segundo informe. Entre ambos existen tres diferencias.

La primera, es la incorporación en el inciso primero de una regla en virtud de la cual, cuando el Tribunal funcione dividido en salas, cada una de ellas deberá estar integrada por dos miembros titulares, a lo menos. La Comisión de Economía concordó con esta modificación.

La segunda, incide en el inciso cuarto y consiste en integrar el Tribunal, cuando el asunto no se refiera a marcas comerciales, con un perito que participará en las deliberaciones y cuya opinión deberá constar expresamente en el fallo. En tales casos, si alguna de las partes en el litigio lo pide, el Tribunal está obligado a designar perito.

Se explicó a la Comisión que la finalidad de este cambio es aportar al debate del Tribunal conocimientos propios de especialidades diferentes al derecho, y que se excluyen los juicios sobre marcas porque esa forma de propiedad industrial es de índole predominantemente jurídica y la integración del órgano jurisdiccional por abogados resulta garantía suficiente. El grueso de las causas que hoy llegan a la segunda instancia en materia de Propiedad Industrial, más del 90%, es sobre marcas.

Sin embargo, los miembros de la Comisión manifestaron reticencia en lo referente a consignar en el fallo la opinión del perito, puesto que ello podrá derivar, en la práctica, a que el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendada a este Tribunal se transfiera al perito. Hicieron presente que, existiendo un informe pericial, es de toda evidencia que el Tribunal no podrá prescindir de analizarlo y ponderarlo, pero obligar a dejarlo estampado en la sentencia excede la función del peritaje, que es la de suministrar una visión propia de alguna especialidad del saber, mas no la de dirimir el conflicto.

En vista de lo anterior, recogiendo una sugerencia formulada por el señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, la Comisión dio una nueva redacción al precepto, que estipula que los peritos podrán ser más de uno y que suprime la incorporación de su dictamen en la sentencia.

Enseguida, la Comisión constató que en el trámite en la Comisión de Hacienda se omitió el inciso final del artículo 17 bis D, sobre la elección de Presidente del Tribunal y de cada una de sus salas, por lo cual acordó reponerlo.

Por último, se acogieron algunos planteamientos hechos por la Corte Suprema en el oficio a que se ha hecho referencia al comienzo de este informe, lo que se tradujo en la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 17 bis D, que faculta al propio Tribunal de Propiedad Industrial para fijar, mediante Auto Acordado, las circunstancias en que funcionará extraordinariamente dividido en tres salas y la forma en que se integrarán las salas.

- Todos estos acuerdos fueron unánimes y se adoptaron con el voto favorable de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

A continuación, la Comisión se abocó al análisis de las nuevas indicaciones, contenidas en el Boletín respectivo, de fecha 3 de mayo pasado. Cabe hacer presente que el autor de varias de ellas, el Honorable Senador señor Cariola, retiró las signadas 1a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a,12a, 17a, 20a y 23a.

Indicación N° 2a

Del Honorable Senador señor Cariola, recae en el artículo 19, contenido en el numeral 24) del artículo único del proyecto. Ese precepto define la marca comercial. Su inciso segundo permite inscribir como tal las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada. La indicación propone conceder igual derecho a las frases asociadas a una marca solicitada, antes de que concluya su registro.

Considerando que una norma como la que se plantea abre la posibilidad de que tales frases pierdan su carácter accesorio y distorsionen el sistema marcario, sea porque en definitiva la marca no se reconozca, sea porque el solicitante la demore o abandone, la Comisión rechazó esta indicación.

- Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 6a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el numeral 30) del artículo único del proyecto, en el cual repone los artículos 23 bis C y 23 bis D que esta Comisión había suprimido en el trámite de segundo informe.

El artículo 23 bis C consagra la caducidad de las marcas por falta de uso y el 23 bis D indica algunas situaciones que son consideradas como uso de la marca.

El señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción recordó que el Ejecutivo es partidario de este instituto, porque permite reintegrar al mercado marcas que caen en desuso en razón de la desaparición de las empresas que en su oportunidad las registraron.

La Comisión rechazó por mayoría esta indicación, por los mismos motivos consignados en el segundo informe¹ para adoptar igual decisión.

- Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores García y Orpis, y a favor de la indicación el Honorable Senador señor Gazmuri.

Indicación N° 7a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 28, contenido en el numeral 32) del artículo único del proyecto. Ese precepto tipifica los delitos marcarios. Su letra a) sanciona el uso malicioso y con fines comerciales de una marca igual o semejante a otra inscrita. La letra b) describe y sanciona la figura de uso comercial de signos aparentando o simulando una marca no inscrita, caducada o anulada.

La indicación reemplaza la letra a) del artículo 28, de manera de sustituir el elemento dolo directo de este tipo penal –contenido en el vocablo “maliciosamente”–, por el requisito de no contar con la autorización del titular del registro marcario. Además, elimina la letra b), adecuando formalmente el resto del artículo a esta supresión.

Teniendo en cuenta la extensa discusión habida sobre este particular durante el estudio del proyecto en el segundo informe, el cual fue debidamente consignado en el documento respectivo², la Comisión rechazó por unanimidad esta indicación.

- Así lo acordaron los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 9a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 31 bis, contenido en el numeral 36) del artículo único del proyecto. El precepto citado invierte la carga de la prueba en juicios relativos a patentes de procedimiento y presume legalmente que un producto idéntico ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, sin autorización del titular de la patente, si se reúnen copulativamente las dos condiciones que señala la norma. La indicación propone hacer disyuntivas las circunstancias descritas como copulativas por el legislador para que opere la presunción.

¹ Ver págs. 34 y ss.

² Ver págs. 39 y ss.

El señor Subsecretario hizo presente que la inversión del “onus probandi” se amolda a lo preceptuado a este respecto por ADPIC³ y que la legislación mexicana hace copulativos los requisitos, tal como el texto aprobado por la Comisión de Economía en su segundo informe, sin que ello haya dado lugar a reclamos ante la Organización Mundial del Comercio.

En vista de lo anterior, la Comisión rechazó la indicación. Además, con la finalidad de reforzar la idea de que las circunstancias enunciadas en la disposición en comento deben concurrir copulativamente, dio una nueva redacción al artículo 31 bis, refundiendo en el primer inciso los dos literales que siguen a su encabezamiento.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 11a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 37, contenido en el numeral 39) del artículo único del proyecto. Ese artículo señala qué no será considerado invención y quedará, por lo tanto, excluido de la protección por patente. La indicación afecta a las letras c) y e) del artículo 37.

La letra c) impide patentar los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego. La indicación suprime la expresión “de negocios”.

Se explicó a la Comisión que tal supresión contraría expresamente lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y que su inclusión entre las cuestiones no patentables persigue no cerrar a las empresas el uso de alternativas de negocios.

- La indicación fue rechazada, en esta parte, por la unanimidad de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

La letra e) del artículo 37 no permite patentar el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines, así como el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado. La indicación agrega a este literal una

³ Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

oración final que establece una excepción: los nuevos usos serían patentables si modifican esencialmente las cualidades de aquéllos o si el nuevo uso resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

Los funcionarios del Ejecutivo hicieron presente que no es efectivo, al contrario de lo que se ha afirmado, que las patentes de segundo uso contraríen el ADPIC, puesto que dicho Acuerdo no se refiere al segundo uso ni define el concepto invención.

Por otra parte, se tuvo en consideración que la oración propuesta puede inducir a confusión, en el sentido de que no queda suficientemente en claro cuál es el objeto cuyas cualidades son modificadas esencialmente ni qué debe reunir los requisitos de novedad, inventiva y aplicación industrial. También se puso de manifiesto que si las cualidades de algo son esencialmente diferentes de las de otra cosa, no se trata de un segundo uso, sino de una nueva invención, que debe obtener derechamente protección por una patente propiamente tal.

El Honorable Senador señor Orpis declaró ser partidario de admitir las patentes de segundo uso.

- En lo atinente a la letra e), la indicación se rechazó por dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores García y Gazmuri, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 13a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone dos sustituciones en el primer inciso del artículo 45, contenido en el numeral 46) del artículo único del proyecto. Ese artículo regula la tramitación administrativa inicial de una solicitud de patente. Su inciso primero dispone que el Departamento de Propiedad Industrial practicará un examen preliminar de la misma, para verificar que se han acompañado los documentos del artículo 43 y que ella no presenta errores ni omisiones. De haber reparos, se ordena subsanarlos dentro del plazo de cuarenta días, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.

La indicación propone elevar el plazo a sesenta días y tener la solicitud por abandonada.

La Comisión estuvo de acuerdo en aumentar el plazo para corregir las observaciones hechas por el Departamento, porque ello exige, muchas veces, obtener documentación en diversos países y hacerla traducir y legalizar.

En cambio, en lo referente al efecto jurídico del vencimiento del plazo sin que las objeciones hayan sido enmendadas, se

tuvo en cuenta que es muy diferente tener la solicitud por no presentada que darla por abandonada. En efecto, en la primera de esas alternativas el solicitante puede volver a presentar su solicitud, una vez completados los antecedentes requeridos; en la segunda, en cambio, pierde definitivamente la posibilidad de obtener la patente, porque su invención ha ingresado al estado de la técnica, es decir, ha perdido el carácter de novedad, que es requisito indispensable para conseguir la protección legal que otorga una patente.

- Por unanimidad de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis se aprobó parcialmente la indicación, sólo en lo relativo a otorgar mayor plazo para subsanar los reparos, y se rechazó en lo demás.

Indicación N° 14a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone reemplazar el inciso primero del artículo 49, contenido en el numeral 47) del artículo único del proyecto. Dicha disposición se refiere al alcance de la protección o monopolio legal que confiere una patente.

El inciso aprobado por la Comisión de Economía en su segundo informe dispone que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. La indicación incorpora los vocablos y el sintagma “usar”, “importar” y “ofrecer en venta”.

La Comisión consideró que la palabra “usar” y la frase “ofrecer en venta” quedan comprendidas en la enunciación que formula el precepto ya aprobado. En cambio, la inserción del verbo “importar” tiene por efecto impedir las importaciones paralelas, esto es, la compra en el extranjero, a quien lo detenta legítimamente, de un producto patentado también en Chile, en condiciones más ventajosas que las ofrecidas en el mercado nacional, y la subsecuente internación al territorio nacional.

Teniendo en cuenta, además, que la Comisión, en el segundo informe, reformuló por unanimidad el texto del artículo 49, se resolvió el rechazo de esta indicación.

- Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 15a

Del señor Vicepresidente de la República, propone eliminar la expresión “en casos graves y urgentes”, en el número 2) del artículo 51 bis B, contenido en el numeral 50) del artículo único del proyecto.

El artículo 51 bis B dispone que la solicitud de otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y, como tal, deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y señala el tribunal competente y el procedimiento aplicable para los diversos casos que pueden presentarse.

Así, el número 2) determina que conocerá del libelo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, cuando la solicitud de licencia no voluntaria se funde en razones de salud pública, de seguridad nacional, de uso público no comercial, de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente⁴. Y añade que, por resolución fundada, en casos graves y urgentes, se podrá acceder provisoriamente a la demanda. La indicación es para suprimir la expresión “en casos graves y urgentes”.

Explicó la asesora del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señora Bernardita Escobar, que la expresión que se intenta eliminar puede generar desorientación, puesto que podría interpretarse como una segunda barrera a las licencias no voluntarias, toda vez que el número 2) del artículo 51 ya ha incorporado el elemento emergencia o urgencia como filtro para estos casos, que son conocidos como “uso de Gobierno”. Recalcó que la gravedad y la urgencia han sido previamente calificadas por la autoridad competente para introducir la demanda y no es conveniente que ello sea revisado por otra autoridad, que muchas veces tendrá un rango inferior al de la que hizo tal calificación, porque entonces la medida, que está prevista para responder a situaciones de grave emergencia, perdería toda eficacia.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que no tenía aún opinión formada sobre este punto, por lo que reservó su decisión para la sala.

- La indicación fue aprobada por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 16a

Del señor Vicepresidente de la República, plantea reemplazar, en el inciso segundo del artículo 51 bis C, contenido en el numeral 50) del artículo único del proyecto, la expresión “el monto de la compensación”, por “el monto de la remuneración”. El precepto en cuestión indica que la sentencia que otorgue una licencia no voluntaria debe contener, entre otros elementos, la fijación del monto de la compensación que el licenciatario deberá pagar periódicamente al titular de la patente.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial señalaron que la indicación procura ajustar el texto del artículo a la

⁴ Ver, en el número 49) del artículo único, el artículo 51, N° 2).

redacción que en esta materia utiliza el ADPIC, que alude a remuneración y no a compensación.

- Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 18a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 52, contenido en el numeral 53) del artículo único del proyecto. Ese artículo tipifica y sanciona los delitos de patentes. Similar a la indicación N° 7a, ésta también plantea eliminar la exigencia de dolo directo, en la figura penal de la letra a) del artículo 52.

Por la misma razón tenida en vista para rechazar aquélla, la Comisión desechó también esta indicación.

- Acuerdo adoptado por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, con la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Enseguida, la segunda parte de esta proposición de enmienda formulada por el Honorable Senador señor Cariola consiste en suprimir el inciso final del artículo 52, norma que excluye la sanción penal en los casos de producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039⁵.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial expresó que el Ejecutivo no había propuesto esta norma, la que fue incorporada por la Comisión de Economía, y que ella es discriminatoria, en la medida en que no confiere protección penal a las patentes a que se refiere el precepto, sino únicamente civil. Hizo presente que las patentes para preparaciones farmacéuticas anteriores a 1991 sólo amparan procedimientos y no productos; como ellas duran 15 años, están casi todas vencidas. Si alguien considera que una de ellas fue mal concedida, puede reclamar su nulidad. Adujo que muchas de estas patentes incluyen elementos no protegidos, porque forman parte del estado de la técnica y no revisten novedad, lo que permitiría impugnarlas en aplicación de lo dispuesto en este inciso.

La Comisión rechazó esta indicación, por estimar que siguen vigentes los motivos que llevaron a aprobar la norma en el segundo informe.

⁵ 30 de septiembre de 1991.

- El rechazo fue aprobado por los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, con la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 19a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 59, contenido en el numeral 54) del artículo único del proyecto. Ese artículo señala que los modelos de utilidad protegidos en virtud de la ley N° 19.039 deben llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", además del número del registro. La indicación añade que esos distintivos podrán estamparse en el modelo mismo o en sus envases.

Se hizo presente a la Comisión que, en muchos casos, es físicamente imposible consignar los signos distintivos de la protección a la propiedad industrial, sea porque el tamaño del objeto lo impide, como en un microchip, sea porque su distribución en todo el mundo exigiría especificar una cantidad considerable de tales distintivos. Por ello se consideró razonable incorporar los signos en los envases, siempre que sean los que se presentan al consumidor y que estén sellados de tal modo que sólo se pueda acceder al producto destruyendo tales envases.

- Con esas modificaciones, la indicación fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 21a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 66, contenido en el numeral 62) del artículo único del proyecto. Igual que la anterior, propone consignar en los envases los distintivos de la protección otorgada a los dibujos y diseños industriales.

La Comisión la aprobó, con las mismas modificaciones que la referida a los modelos industriales.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 22a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 84, contenido en el numeral 71) del artículo único del proyecto. Del mismo modo que las dos indicaciones precedentes, plantea la posibilidad de consignar en los envases los distintivos que identifican esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados protegidos.

- Se aprobó, modificada en el mismo sentido que las otras similares, por la unanimidad de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Con la finalidad de que las diversas disposiciones del proyecto guarden entre sí la debida correspondencia y armonía, la Comisión resolvió, por unanimidad, incorporar una disposición similar en el artículo 103 de la ley N° 19.039, contenido en el numeral 73) del artículo único del proyecto, que se refiere a las identificaciones geográficas y denominaciones de origen.

Para ello, se agregó una oración que permitirá estampar los distintivos respectivos en los envases de los productos, cuando no sea posible hacerlo en estos mismos, de la misma forma que se hace respecto de otras modalidades de propiedad industrial.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 24a

Del señor Vicepresidente de la República, incide en el artículo 89, contenido en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Ese artículo protege la información no divulgada proporcionada a la autoridad para obtener registros o autorizaciones sanitarios. La indicación consta de dos literales.

La letra a) propone agregar como requisito para obtener tal salvaguardia que la elaboración de los datos que van a ser amparados sean fruto de un esfuerzo considerable.

El Director del Instituto de Salud Pública (ISP), señor Rodrigo Salinas, explicó que la propuesta se ajusta a la redacción de ADPIC, la cual, si bien es ambigua, por lo menos trata de que los solicitantes sucesivos no se apoyen en el esfuerzo realizado por el primero para generar o reunir la información que se protege.

El Honorable Senador señor Orpis anotó que el elemento propuesto es demasiado subjetivo y que no necesariamente un cambio cualitativo en una entidad o producto es fruto de un esfuerzo, sino que puede ser resultado del ingenio e incluso de la oportunidad. Señaló que para asegurar el resguardo de esta información es suficiente la facultad que tiene la autoridad para denegar la autorización o registro solicitado.

El abogado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Maximiliano Santa Cruz, puntualizó que la protección a productos farmacéuticos es reciente, no tiene más de una década. Su carácter excepcional está dado porque la protección legal, en el fondo, se confiere a la inversión que hay detrás de los mismos y eso explica que sea tan acotada.

Los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero consideraron que, si bien la norma contiene elementos ambiguos y subjetivos, ella guarda un razonable grado de justificación, en la medida que proporciona al juez, que deberá resolver los conflictos que surjan, criterios y parámetros para fallar.

- Puesta en votación, fue aprobada por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

La letra b) de esta indicación del Ejecutivo tiene por finalidad intercalar un nuevo inciso segundo en el artículo 89, conforme al cual se entiende que los datos son no divulgados si han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en ese carácter y no son generalmente conocidos, ni fácilmente accesibles, por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trate.

El Director del ISP advirtió que si la autoridad no dispone de esta norma, carece de todo criterio objetivo que le permita decidir en los casos concretos que le sean sometidos.

- Este literal fue aprobado por unanimidad, con modificaciones formales, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 25a

Del Honorable Senador señor Ominami, modifica los artículos 89 y 90, contenidos en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Ambos preceptos integran el Párrafo 2º, “De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios”, del Título VIII que la iniciativa legal en informe agrega a la ley N° 19.039.

La indicación tiene por objetivo especificar que la nueva entidad química no debe haber sido aprobada previamente por una autoridad competente, nacional o extranjera; que los plazos de protección, de 5 y 10 años, se contarán desde el primer registro o autorización otorgados por una autoridad competente, nacional o extranjera; que la declaración de cuál es la información no divulgada, que debe hacer el solicitante, incluirá los registros sanitarios obtenidos en el extranjero, si corresponde, y que se

entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido incluido en registros o autorizaciones previos otorgados por la autoridad sanitaria correspondiente, en Chile o en el extranjero. El elemento nuevo en todas estas situaciones es la referencia a autoridades extranjeras.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que las disposiciones contenidas en la indicación resultan inaplicables, salvo que el primer registro sea hecho en Chile, lo que en la industria farmacéutica será de rarísima ocurrencia, y que la alternativa planteada por el Ejecutivo en las indicaciones N° 26a y 27a parece una solución más adecuada.

- Se rechazó, con los votos de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 26a

Del señor Vicepresidente de la República, incide en el inciso primero del artículo 90, contenido en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Dicho inciso estipula que se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda. La indicación agrega un nuevo requisito, cual es, que dicho principio activo no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de presentarse la solicitud de registro o autorización sanitarios.

Se hizo ver a la Comisión que, si ha existido comercialización de un producto, no concurre el requisito de novedad exigido por la Ley de Propiedad Industrial. Se trata, además, de impedir que artículos o elementos para los cuales se establece una nueva aplicación obtengan exclusividad o monopolio legal por esta vía, que no está destinada a amparar nuevos usos, sino únicamente entidades químicas auténticamente novedosas. Se dio como ejemplo el uso médico del oxígeno.

- Se aprobó por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 27a

Del señor Vicepresidente de la República, agrega al artículo 91, contenido en el numeral 72) del artículo único, dos nuevas letras. Dicho artículo especifica los casos en que la información no divulgada suministrada a la autoridad para obtener registros o autorizaciones sanitarios no tiene protección legal. Ellos son: incurrir el titular de los datos en conductas o prácticas contrarias a la libre competencia en el uso o explotación de la información; decisión de la autoridad competente, fundada en razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial,

emergencia nacional u otras de extrema urgencia, y otorgamiento de una licencia obligatoria o no voluntaria.

La indicación agrega dos nuevas circunstancias que privan de amparo legal a la información no divulgada relacionada con registros o autorizaciones sanitarios. El nuevo literal d. establece como causal que el producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en Chile en los doce meses siguientes a su registro en nuestro país, y el literal e., que el registro o autorización sanitario obtenido en el extranjero tenga más de doce meses de vigencia. Estos plazos se cuentan desde que se otorga el registro, no desde la presentación de la solicitud.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial expresaron que con estas normas se evitará que el registro seguido de la no comercialización bloquee el acceso de la población a determinados medicamentos o productos químico-agrícolas, porque se estima que la salud es un bien de jerarquía superior al beneficio económico. Además, con ellas se impide que gocen de este tipo de protección legal en el país fármacos antiguos que no habían sido traídos antes a Chile. Por último, el literal e. guarda simetría con el artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial, que otorga un plazo de un año al titular de una patente obtenida en el extranjero para solicitarla en Chile y gozar de prioridad para registrarla.

- Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 28a

Del Honorable Senador señor Cariola, corrige un error de referencia interna en la letra a) del artículo 95, contenido en el numeral 73) del artículo único del proyecto. En efecto, las definiciones a que alude el mencionado literal se encuentran en el artículo 92.

- Fue aprobada unánimemente, con modificaciones formales, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 29a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone sustituir el artículo 5° transitorio. Este precepto dispone que las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

El precepto de reemplazo formulado en la indicación delimita con mayor precisión el período “ventana” en que el precepto transitorio será aplicable: desde el 1 de enero de 2000, hasta antes

de que entre en vigencia como ley el proyecto materia del presente informe. E incorpora una nueva disposición sobre cómputo del plazo, en virtud de la cual se aplicará el más beneficioso, en caso de que el del artículo transitorio resulte ser inferior al que reconocía la ley N° 19.039 cuando la respectiva solicitud fue presentada.

Conforme a la ley vigente, las patentes de invención se otorgan por 15 años renovables, contados desde la fecha del registro. Suele ocurrir que la tramitación de la solicitud tome un tiempo considerablemente extenso. Si este lapso resulta mayor a 5 años, al aplicar la norma del artículo 5° transitorio el plazo de protección, que en tal hipótesis se computará desde la solicitud, tendrá por resultado que el lapso efectivo de protección será de menos de 15 años contados desde el registro. De modo que la indicación viene a subsanar un inconveniente que en principio no fue advertido.

- Se aprobó, con modificaciones formales, con los votos favorables de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Economía tiene el honor de proponer las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado por la Comisión de Hacienda:

Artículo único

Número 20)

- Reemplazar los artículos 17 bis C y 17 bis D, por los siguientes:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

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

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado, 3x0)

Número 36)

- Redactar el inciso primero del artículo 31 bis en los siguientes términos:

“Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado, 3x0)**Número 46)**

- Sustituir, en el inciso primero del artículo 45, la expresión “40 días”, por “sesenta días”.

(Indicación N° 13a, 3x0)

Número 50)

- Eliminar, en el número 2) del artículo 51 bis B, la expresión “en casos graves y urgentes.”.

(Indicación N° 15a, 2x1 abstención)

- Reemplazar, en el inciso segundo del artículo 51 bis C, la expresión “el monto de la compensación”, por “el monto de la remuneración”.

(Indicación N° 16a, 3x0)

Número 54)

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

(Indicación N° 19a, 3x0)

Número 62)

- Intercalar, en el artículo 66, a continuación del punto (.) que figura después de la expresión “número del registro”, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Indicación N° 21a, 3x0)

Número 71)

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

(Indicación N° 22a, 3x0)

Número 72)

- Insertar, en el inciso primero del artículo 89, luego de la expresión “no divulgados,”, la frase “cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,”.

(Indicación N° 24a, 2x1 abstención)

- Intercalar, en el mismo artículo 89, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente:

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

(Indicación N° 24a, 3x0)

- Agregar al final del inciso primero del artículo 90, después de las palabras “según corresponda”, la oración “o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria”.

(Indicación N° 26a, 2x1 abstención)

- Agregar al artículo 91 las siguientes letras d. y e., nuevas:

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

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

(Indicación N° 27a, 3x0)

Número 73)

- En la letra a) del artículo 95, sustituir la referencia al artículo “91”, por otra al artículo “92”.

(Indicación N° 28a, 3x0)

- Intercalar, al final del artículo 103, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado, 3x0)

Artículo 5° transitorio

- Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.”.
(Indicación N° 29a, 3x0)

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º:

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, **sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.**"

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

**"Párrafo 2º
De los procedimientos generales de oposición y registro".**

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. **En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."**

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de

trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, **modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales**, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6°, por el siguiente:

"Artículo 6°.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el **objetivo** de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

"Artículo 7°.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, **contados** desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8°, por el siguiente:

"Artículo 8°.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si **hubieran** hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

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

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

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

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.”.

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición, que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

**"Párrafo 3º
Del Tribunal de Propiedad Industrial".**

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las

circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y

estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, **de** modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales **por** cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud **fuera** rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se **hubiera** dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera **que** sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al

efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que a desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su

pago dentro de los 60 días contados desde la fecha **en** que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentren limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad **por medio del uso** en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se **vayan** a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- **La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán** los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual **se** adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia **de** que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si **hubiera** fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando **hubieran** transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) **Las expresiones o signos empleados** para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular **de la marca**

registrada en el extranjero, aquella a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales distintos y no relacionados, a condición, por una parte, **de** que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso **de** que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se **iniciaran** dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

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

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

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. 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. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que **estuviera** ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- b) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiera 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.”.

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.”.

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada **estuviera** usándose por dos o más personas a la vez, el que la **inscribiera** no podrá perseguir la responsabilidad de los que **continuaran** usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.”.

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la

técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, **de negocios** o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán

susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y **las** buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- **No serán consideradas** para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta **de:**

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando **procediera**."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente, **o un tercero con derecho a explotarla**, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la **libre** competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada **del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por **objetivo** poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso **de** que dicho pronunciamiento sea positivo, **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para **los cuales** fue concedida y, por el otro, **el monto de la remuneración** que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella **hubieran** desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. **El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se **repite** las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

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

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que

utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.”.

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso **de** que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo** de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59), por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al**

producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera 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."

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de

éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, **éste** se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.**

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

“Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera 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.”.

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las

invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se **hubiera** beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y **utilizara** medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que **obtuviera** una invención que exceda el marco de la que le **hubiera** sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o **por** las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial **a que se refiere el Párrafo 3° del Título I** de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo **114**, a continuación del Título XI.

71) Incorporáranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado

el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, **contada** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no **sea** el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se **hubiera** concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.** La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados

en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera 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.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

“Título VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por

la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

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

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de 10 años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

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

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b. Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

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

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

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos **92** al 105, nuevos:

“TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

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

a) Se entiende por indicación geográfica aquélla que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquélla que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable

fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

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

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

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

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la

indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo",

“imitación”, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

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

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

Al que reincidiera 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.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y **corresponderán** a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que **hubieran** comercializado productos que infrinjan un derecho

de **propiedad industrial**, salvo que estas mismas personas los **hubieran** fabricado o producido, o los **hubieran comercializado** con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción **a un derecho de propiedad industrial**.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, **en la sentencia**, que el infractor proporcione las informaciones **que posea** sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que **estuvieran** pendientes **ante** el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el **numeral 20) del artículo único** de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- **Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior**, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o

diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se **hubieran** hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

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

Artículo 6º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7°.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 8°.- 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9°.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial **que incorpora** el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Acordado en sesiones de fecha 8 y 15 de junio de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon (Presidente), José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes.

Valparaíso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(BOLETIN N°: 2.416-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

- a) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
- b) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más adecuado.
- d) Crear el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. ACUERDOS: Este acápite complementa el del Resumen Ejecutivo del segundo informe, en lo relativo a las nuevas indicaciones presentadas:

Indicación número 1a: retirada.

Indicación número 2a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicación número 3a: retirada.

Indicación número 4a: retirada.

Indicación número 5a: retirada.

Indicación número 6a: rechazada, 2x1.

Indicación número 7a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicación número 8a: retirada.

Indicación número 9a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicación número 10a: retirada.

Indicación número 11a: rechazada; en lo relativo a la letra c), unanimidad 3x0, y a la letra e), 2x1.

Indicación número 12a: retirada.

Indicación número 13a: aprobada parcialmente, unanimidad 3x0.

Indicación número 14a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicación número 15a: aprobada, 2x1 abstención.

Indicación número 16a: aprobada, unanimidad 3x0.

Indicación número 17a: retirada.

Indicación número 18a: rechazada, en lo relativo a la letra a), unanimidad 3x0, y al inciso final, 2x1 abstención.

Indicación número 19a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 20a: retirada.
 Indicación número 21a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
 Indicación número 22a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
 Indicación número 23a: retirada.
 Indicación número 24a: aprobada, en lo relativo a la letra a), 2x1 abstención, y a la letra b), con modificaciones, unanimidad 3x0.
 Indicación número 25a: rechazada, unanimidad 3x0.
 Indicación número 26a: aprobada, 2x1 abstención.
 Indicación número 27a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
 Indicación número 28a: aprobada, unanimidad 3x0.
 Indicación número 29a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: consta de un artículo único permanente, compuesto por 75 numerales, y de 9 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 68); N° 71), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 73), artículo 103, y el artículo 1° transitorio.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: mensaje del Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 2 de julio de 2002.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: nuevo segundo informe de la Comisión de Economía. Pasa a la sala.

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

- 1) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
- 2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.

- 3) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
- 4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
- 5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- 6) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

ÍNDICE

Constancias reglamentarias	2
Discusión de las indicaciones	3
Modificaciones	17
Texto del proyecto de ley	21
Asistencia y firmas	69
Resumen Ejecutivo	70
Indice	73