

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

BOLETIN N° 12.135-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía presenta su segundo informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

El proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado con fecha 11 de septiembre de 2019, fijando como plazo para presentar indicaciones el 26 de septiembre del mismo año.

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió en particular esta iniciativa asistieron, especialmente invitadas por la Comisión, las siguientes personas:

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: la asesora señora Ximena Contreras, y los asesores, señores Diego Schaerer y José Tomás Otero.

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

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el abogado, señor James Wilkins.

De ACHIPI (Asociación Chilena de la Propiedad Industrial): el Vicepresidente, señor Marcelo Correa, y el secretario, señor Rodrigo Puchi.

Otros asistentes:

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

Los asesores, señora Pamela Cousins, señor

César Quiroga (Senador señor José Miguel Durana), señora Camila Madariaga (Senador señor Rodrigo Galilea) señora Paula Silla y señores Luis Lindemann y Gonzalo Mardones (Senadora señora Ximena Rincón), y señor Claudio Mendoza (Senador señor Álvaro Elizalde).

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

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

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

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: Artículo 1° N°s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46 y 47, artículo 2° y artículos primero a noveno transitorios.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones:
Indicaciones N°s 3, 10 y 12

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones:
Indicaciones N°s 4 y 11.

4.- Indicaciones rechazadas: N°s 5, 6 y 9.

5.- Indicaciones retiradas: No hay.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles:
Indicaciones N°s 1, 2, 7 y 8.

DISCUSIÓN PARTICULAR

ARTÍCULO PRIMERO

El artículo primero del texto aprobado en general por el Senado, modifica, en sus 47 numerales, la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

N° 2

El numeral 2, del artículo primero del proyecto aprobado en general por el Senado, reemplaza los incisos segundo y tercero del artículo 18, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

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

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

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

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

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

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

El referido artículo 18, dispone:

“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.”.

Letra a), inciso 4

o o o o o

La **indicación N° 1**, del Honorable Senador señor Latorre, está referida a la letra a), del inciso 4°, propuesto por este numeral, y es para agregar el siguiente párrafo:

“En el caso de las patentes de invención el pago anual corresponderá a 3 UTM anuales a partir del décimo primer año, que se incrementará a 6 UTM por año a partir del décimo quinto año y hasta el décimo séptimo año, y a 9 UTM anuales a partir del décimo octavo hasta el vigésimo año.”.

o o o o o

Letra b)

La indicación N° 2, del Honorable Senador señor Latorre, es para reemplazar, en la referida letra b), el guarismo “4” por “40”.

En discusión, el Director (S) de INAPI, señor Esteban Figueroa, manifestó que estas indicaciones alteran los montos correspondientes a los derechos que contempla el procedimiento de obtención y la mantención de la vigencia de los registros de patente concedidos por INAPI, materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estas indicaciones no serían admisibles.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, reiteró lo señalado, estas indicaciones tienen incidencia presupuestaria directa. Sugirió, por tanto, que estas indicaciones sean declaradas inadmisibles.

Agregó que, en esta materia, el proyecto introduce la posibilidad de pagos por anualidades, pero no modifica los montos correspondientes a estos derechos contemplados en el procedimiento de obtención, mantención y vigencia de los registros de patentes y de marcas, esta idea está fuera de las ideas matrices, lo que en su entender constituye otro fundamento para declararlas inadmisibles.

-- Las indicaciones N°s 1 y 2 fueron declaradas inadmisibles, por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero, del artículo 65 de la Constitución Política, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Número 12

El N° 12, del Artículo 1°, del texto aprobado en general por el Senado, introduce diversas modificaciones al artículo 20, de la ley N° 19.039. El citado artículo 20 dispone qué signos no podrán registrarse como marcas:

Letra c)

La letra c), modifica su letra g) de la siguiente forma:

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

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

La **indicación N° 3**, del Honorable Senador señor Durana, es para reemplazarla por la siguiente:

“c) Modifíquese su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplácese en el párrafo primero las frases “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios” y “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o demanda esos servicios”.

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

iii. Reemplácese en el párrafo tercero la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o demanda esos servicios”.

En discusión, el Director (S) de INAPI, señor Esteban Figueroa, señaló que la indicación en estudio persigue eliminar todas las referencias a establecimientos comerciales e industriales que están presentes en el texto. Se trata de un tipo de marca muy específica que existe en nuestro país y que está en desuso, Chile es prácticamente el único país que mantiene este tipo de marca.

Agregó que estas marcas fueron suprimidas en la Comisión de Economía de la Cámara, y por error quedó este artículo rezagado. En consideración a lo anterior, el Ejecutivo está por aprobar la indicación.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, explicó que la disposición que se propone modificar regula ciertos elementos que no pueden registrarse como marcas. Puso de relieve que esas categorías marcarias referidas a productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, no existen al día de hoy, y este proyecto actualiza la legislación en ese sentido. Como ya se explicó, la mayoría de los cambios se introdujeron en la Cámara de Diputados, y esta disposición quedó fuera por error. Es necesario armonizar el texto excluyendo la referencia a esas categorías que ya no estarán contempladas en la ley.

-- En votación la indicación N° 3, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón y señor Elizalde, con una adecuación formal. (Unanimidad. 3X0).

Número 27

El N° 27, del Artículo primero, del texto aprobado en general por el Senado, agrega en el artículo 49, de la ley N° 19.049, el siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

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

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

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

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

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

El referido artículo 49, es del siguiente tenor:

“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 comercial 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.

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

o o o o o

La **indicación N° 4**, del Honorable Senador señor Latorre, es para sustituir el inciso sexto del artículo 49 por el siguiente:

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

o o o o o

En discusión, el Director (S) de INAPI, señor Esteban Figueroa, explicó que la indicación tiene por objetivo extender la llamada “excepción bolar”, hoy restringida a los productos farmacéuticos, a los productos agroquímicos. Hizo presente que, por la vía jurisprudencial, esto ya se ha aceptado y desde INAPI apoyan esta medida. Sin embargo, en atención a consideraciones técnicas, sería necesario realizar algunos ajustes de redacción.

Explicó que la excepción bolar, o excepción regulatoria, lo que hace es permitir, en ciertos casos, que algunos productos patentados puedan ser utilizados, con el efecto de poder obtener autorizaciones ya sea de registro sanitario o de seguridad.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, profundizó sobre qué es una excepción bolar. La excepción bolar permite que un producto, no obstante estar protegido por una patente, se pueda exportar, importar, o fabricar parte de ese producto, con el solo objeto de obtener el registro sanitario.

Declaró que, en términos generales, están de acuerdo con lo propuesto por la indicación. No obstante, manifestó su intención de proponer una redacción más armónica respecto de lo que es una excepción bolar. En relación a este punto, señaló que, en su entender, los productos biológicos estarían considerados dentro de los productos farmacéuticos, por lo que no sería necesario hacer la distinción. También es conveniente una precisión respecto a los agroquímicos, que serían una

nueva incorporación, y en ese sentido, una expresión más armónica con los distintos textos legales que existen en la materia sería “productos químico-agrícolas”, y finalmente sería adecuado efectuar otros ajustes relativos a los verbos rectores, de modo que sean los mismos que se utilizan al tratarse de los derechos que se conceden a través de las patentes.

La redacción que propone INAPI es la siguiente:

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

La Honorable Senadora señora Rincón se mostró dubitativa respecto de la afirmación que el concepto de biológico está comprendido dentro del concepto de farmacéutico. Pidió se indique dónde se establece de esa manera.

El Subdirector de Patentes, señor Esteban Figueroa, explicó que en todo el resto de la normativa se ha entendido que biológico está incorporado dentro de farmacéutico. Adicionalmente hay una circular del Instituto de Salud Pública que recoge ese entendimiento.

Consideró que introducir en esta norma la palabra “biológico”, rompería este entendimiento, generando una desorganización de la normativa.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Rincón estimó que el hecho de que esta definición esté contenida en una circular no da la suficiente certeza. Es indispensable una opinión técnica.

Los Honorables Senadores presentes estuvieron de acuerdo con lo señalado.

El Honorable Senador señor Elizalde puso en la mesa un elemento adicional, con la definición de “farmacéutico” que entrega la RAE: “todo lo relativo a la farmacia”. Consideró que circunscribir el concepto de “biológico” a “farmacéutico” implica reducir un término que pareciera ser más amplio, pudiera haber productos biológicos que no tengan el carácter de farmacéutico.

El señor Figueroa hizo presente que la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 89, referido a la protección de datos a los medicamentos ante el ISP o SAG, distingue sólo entre producto farmacéutico o químico-agrícola, y el ISP protege también los datos que son biológicos o anticuerpos. Esto porque se ha entendido que estos productos que son biológicos, posiblemente proteínas o anticuerpos, como las vacunas u otros derivados de proteínas o anticuerpos, son productos farmacéuticos y medicamentos.

La Comisión estuvo por contar con una opinión técnica en relación a este punto, y acordó pedir un informe al respecto de la Biblioteca del Congreso Nacional, y oír al Instituto de Salud Pública, antes de resolver sobre el punto.

En una nueva sesión, la Comisión recibió el estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, en relación al concepto de producto biológico y su relación con el producto farmacéutico.

El asesor de la BCN, señor Paco González, comenzó señalando que, en el marco de la discusión del proyecto en tabla, la Comisión solicitó, por Oficio N°1381/E, a la Biblioteca del Congreso Nacional que se pronuncie acerca de los conceptos de producto farmacéutico y producto biológico, y la relación entre ambos.

Indicó que el decreto con fuerza de ley 725/1967 del MINSAL, Código Sanitario, en su artículo 951, define producto farmacéutico de la siguiente manera: producto farmacéutico o medicamento cualquier sustancia natural, biológica, sintética o las mezclas de ellas, originada mediante síntesis o procesos químicos, biológicos o biotecnológicos, que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus sistemas o estados fisiológicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos que acompañan su presentación y que se destinan a su administración.

En cuanto a producto biológico, puso de relieve que es un concepto que es utilizado tanto para productos farmacéuticos como en los productos orgánicos agrícolas. En el caso del farmacéutico, producto biológico se puede denominar también como medicamento biológico o sustancia biológica.

Señaló que, de acuerdo al artículo 12, del decreto N°3 del 2011, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de uso humano, se entiende por productos biológicos:

“aquellas especialidades farmacéuticas cuya obtención y/o producción involucra a organismos vivos, así como sus fluidos o tejidos (vacunas, sueros, hemoderivados, hormonas, biotecnológicos o fármacos recombinantes, antibióticos, alérgenos y terapia genética).”.

Respecto a los productos orgánicos agrícolas, se utiliza el término “productos biológicos” como equivalente a productos orgánicos, tanto para la rotulación, identificación, denominación o comercialización (artículo 3, ley N° 20.089/2006 de Ministerio de Agricultura).

El sistema será de adscripción voluntaria para todos aquellos que participen, en cualquier forma, en el mercado interno y externo de productos orgánicos. Sin embargo, sólo los productores, elaboradores y demás participantes en el mercado que se hayan adscrito formalmente al sistema y cumplan con sus normas podrán usar, en la rotulación, identificación o denominación de los productos que manejan, las expresiones "productos orgánicos" o sus equivalentes, tales como

"productos ecológicos" o "productos biológicos" y utilizar el sello oficial que exprese esa calidad.

El señor González analizó las definiciones, y consideró que, se puede indicar que existe una relación de género y especie entre productos farmacéuticos y productos biológicos. Así, gran parte de los productos farmacéuticos tales como vacunas, sueros, hemoderivados, hormonas, biotecnológicos o fármacos recombinantes, antibióticos, alérgenos y terapia genética se elaboran en base de productos biológicos tales como microorganismos, sangre u otros tejidos.

La Comisión también recibió la opinión en relación a esta materia, del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, en respuesta al Oficio N° 1380 de la Comisión de Economía.

El señor Hubner informa que *"Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 95 del Código Sanitario, "se entenderá por producto farmacéutico o medicamento cualquier sustancia natural, biológica, sintética o las mezclas de ellas, originada mediante síntesis o procesos químicos, biológicos o biotecnológicos, que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus sistemas o estados fisiológicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos que acompañan su presentación y que se destinan a su administración."*

Este concepto está contenido también en el Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano (Decreto N°3 de 2010 del Ministerio de Salud), que en su Título I "De los Productos Farmacéuticos" incluye la siguiente definición, en su párrafo primero, artículo 7°: "Producto farmacéutico o medicamento es cualquier sustancia, natural o sintética, o mezcla de ellas, que se destine al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de la persona a quien le es administrado. Se consideran productos farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las especialidades farmacéuticas y los medicamentos herbarios tradicionales."

Dicha norma, en el numeral 28) de su artículo 5°, define el concepto de "Especialidad farmacéutica" como "producto farmacéutico registrado que se presenta en envase uniforme y característico, condicionado para su uso y designado con nombre genérico u otra denominación. Se entenderán incluidos aquellos elementos o dispositivos adecuados para su administración, en los casos en que así se presentaren."

A su vez, en el Título I "De los Productos Farmacéuticos" del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, encontramos el párrafo segundo "De las Especialidades Farmacéuticas y su clasificación", que aclara específicamente qué tipo de productos se entienden considerados dentro del concepto "producto farmacéutico registrado".

Así, el artículo 10 del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano

dispone que “Las especialidades farmacéuticas, de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en:

- a) Productos de origen o síntesis química;
- b) Productos biológicos;
- c) Radiofármacos;
- d) Fitofármacos;
- e) Productos homeopáticos;
- f) Gases medicinales;
- g) Otros que, comprendidos en el concepto de especialidad farmacéutica, no estén incluidos en algunas de las categorías anteriores.”.

Por lo tanto, consta que la normativa sanitaria chilena no distingue a los productos biológicos como una categoría separada de producto farmacéutico, sino que los entiende como expresamente incluidos dentro de dicho concepto para efectos de su registro o autorización sanitaria.

Esta interpretación es coherente con la normativa destinada a regular la obligación de proteger los datos de prueba u otros que tengan la naturaleza de no divulgados, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2º del Título VIII, de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

En esta última materia, el decreto N°107 de 2008 del Ministerio de Salud, que establece mecanismos para la protección de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Pública se refiere a “productos farmacéuticos” en general, entendiendo incorporados a los productos biológicos en dicho concepto.

Corresponde destacar que, en las negociaciones internacionales sostenidas por Chile en esta materia, la posición nacional ha sostenido que la expresión “productos farmacéuticos” es amplia y por lo tanto incluye a los medicamentos biológicos, sin que exista necesidad de establecerlos como una categoría separada que sea sometida a un plazo especial de protección de datos.

Considerando lo expuesto, se concluye que la introducción de la expresión “biológico” en el artículo 49 de la ley N° 19.039 generaría problemas de concordancia con la legislación del ramo, pues ello implicaría reconocer a los productos biológicos como una categoría separada y distinta de los productos farmacéuticos, situación que en la normativa nacional no ocurre, ya que la expresión “producto farmacéutico” comprende tanto a los medicamentos de síntesis química como a los biológicos, entre otros.

En materia de registro sanitario, el inciso primero del artículo 97 del Código Sanitario dispone que “[e]l Instituto de Salud Pública de Chile llevará un registro de todos los productos farmacéuticos evaluados favorablemente en cuanto a su eficacia, seguridad y calidad que deben demostrar y garantizar durante el período previsto para su uso.

Ningún producto farmacéutico podrá ser distribuido en el país sin que haya sido registrado.”.

Complementando lo anterior, el decreto N°3 de 2010 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, en el numeral 77) de su artículo 5°, define el concepto de “Registro sanitario” como el “[p]roceso de evaluación de un producto farmacéutico que siendo favorable, se traduce en una inscripción en un rol especial con numeración correlativa que mantiene el Instituto, previo a su distribución y uso.”.

Finalmente, el artículo 19 de la norma citada dispone que “[e]l acto administrativo de registro sanitario es independiente de los aspectos comerciales o de propiedad intelectual o industrial de quienes lo requieren u obtienen, en los términos previstos por el artículo 49, de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.N° 3 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.”.

Consta entonces que la expresión “registro o autorización sanitaria” es la que corresponde en materia de productos farmacéuticos, extensiva también a los productos cosméticos y productos de higiene y odorización personal, conforme al Título III del Libro IV del Código Sanitario y demás normas aplicables.

En este sentido, la expresión “registro de seguridad” que emplea la indicación sometida a consulta, resultaría ajena a nuestro sistema.

Considerando todo lo expuesto, se concluye que la indicación N°4 propuesta por el Honorable Senador Latorre incluye referencias a dos conceptos que no están reconocidos por la normativa sanitaria, a saber: 1) la categoría de “productos biológicos” como separada y distinta al concepto de “productos farmacéuticos” y 2) la noción de “autorización o registro de seguridad

En atención a lo expuesto, de aprobarse la indicación propuesta y para evitar problemas de concordancia con el resto de la normativa aplicable, se sugiere adaptar el lenguaje empleando los conceptos “producto farmacéutico” y “registro o autorización sanitaria”.”.

La Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, refrendó lo señalado en el oficio del Ministerio de Salud. Reiteró que, como señaló en sesiones anteriores, el concepto de producto farmacéutico comprende en nuestro sistema a los productos biológicos, y distinguirlos en esta ley no resulta conveniente. En efecto, el producto farmacéutico puede ser de síntesis química o productos biológicos. Una modificación en ese sentido no sería armónica ni concordante con el resto de nuestra legislación. Producto farmacéutico es el género, y la especie el producto biológico.

La Honorable Senadora señora Rincón consideró que, conforme a lo expuesto, se podría acoger la indicación del Honorable Senador señor Latorre, con los ajustes correspondientes.

En esa línea, la Directora de INAPI propuso la siguiente nueva redacción para el texto de la indicación:

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

La señora Bresky explicó que se propone la supresión del verbo “utilicen”, pues se aleja de lo que son los verbos rectores de una patente, de acuerdo al inciso primero, del propio artículo 49. La excepción bolar lo que busca es que se pueda importar, exportar, fabricar o producir el producto solo para efectos de obtener la autorización sanitaria. Ese es el objeto de la excepción, ningún otro tipo de explotación.

La Honorable Senadora señora Rincón solicitó que se profundice la explicación sobre este tema.

La abogada de INAPI, señora María José Sepúlveda, señaló que no es necesario eximir de la utilización sino está contemplada entre los derechos exclusivos del titular de la patente en el inciso primero del artículo 49. Incluirlo podría llevar a una interpretación a contrario sensu, en el sentido de que, si la utilización está excluida para la excepción bolar, se podría considerar que la utilización en general, sin el límite que sea comercial, está dentro de los derechos exclusivos del titular de la patente, lo que no es efectivo.

En relación al reemplazo de “agroquímico” por “químico-agrícola”, tiene por objeto que este inciso sea concordante y armónico con el artículo 89 de la misma ley.

Finalmente, en relación a la frase “que requiera una autorización o registro sanitario o de seguridad”, se suprime porque la expresión “registro de seguridad” no tiene un significado conocido en la ley.

El Honorable Senador señor Galilea propuso, como modo de resolver la aprensión de la Senadora señora Rincón, mantener la voz “utilicen” pero incorporando el adjetivo “único” antes del sustantivo “objeto”, con el fin de consagrar claramente que la excepción bolar se refiere únicamente a registrar el producto para que, cuando venza la patente, pueda ingresar al mercado.

El texto en consecuencia quedaría como sigue:

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

-- En votación la indicación N° 4, fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón, y señores Elizalde y Galilea. (Unanimidad. 4X0).

Números 28 y 29

Los numerales 28 y 29, el proyecto introduce la acción de usurpación de la patente, para cubrir aquellos casos en que quien registra la patente no es su verdadero inventor, artículos 50 y 50 bis.

El referido artículo 50 dispone:

“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.”.

Por su parte, el artículo 50 bis dispone lo siguiente:

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

o o o o o

La **indicación N° 5**, del Honorable Senador señor Latorre, es para agregar el siguiente inciso final al artículo 50:

“La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de las patentes obtenidas de mala fe.”.

o o o o o

El Director (S) de INAPI, señor Esteban Figueroa, puso de relieve que esta indicación dice relación con extender una excepción que la Ley de Propiedad Industrial establece a la regla general que es la prescriptibilidad de las acciones, requisito indispensable para que exista certeza jurídica. No obstante, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial consagra la imprescriptibilidad de las nulidades cuando se trata de marcas, respecto de los registros obtenidos de mala fe; explicó que esta excepción surge del Convenio de París, específicamente para marcas notorias y famosas. Continuó señalando que la razón de la disposición es que, en el caso de marcas, puede existir la posibilidad de que alguien diferente del titular de la marca pudiese registrar esta solicitud, y por lo tanto, dado que las marcas se pueden renovar indefinidamente, es necesario generar esta acción.

Explicó que el caso de las patentes es distinto. En efecto, las patentes tienen una vigencia máxima, de 20 años, sin posibilidad de renovación, por lo que en su opinión la imprescriptibilidad socavaría el derecho, debilitándolo, generando una incertidumbre enorme. Esto podría afectar especialmente a, por ejemplo, un solicitante nacional pequeño, si es que una empresa grande intenta demandar la nulidad de esta solicitud, por lo que no tendría certeza jurídica para explotar su patente.

Agregó que la obtención de una patente está sometida a un proceso que es bastante riguroso, puede ser objeto de oposiciones, contempla la posibilidad de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial, e incluso el asunto puede llegar al conocimiento de la Corte Suprema.

Por otra parte, hizo presente que, conforme al artículo 24 de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y al inciso segundo del artículo 118 del Reglamento del Senado, las indicaciones sólo serán admitidas cuando digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales contenidas en el mensaje con que se haya iniciado el proyecto. En este sentido, la presente indicación debiese declararse inadmisibles, pues, como indica el respectivo mensaje, el proyecto de ley presenta ajustes urgentes y transversalmente consensuados para nuestro sistema de propiedad industrial, los que han sido promovidos por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en atención a su coherencia con los fines de nuestra agenda de productividad, pero que también han sido impulsados por los demás actores del sistema, que han participado activamente de la discusión legislativa, y la modificación propuesta escapa absolutamente de estos márgenes, pues se trata de una materia respecto de la cual no existe consenso transversal por parte de los actores del sistema de propiedad industrial.

La Honorable Senadora señora Rincón no estuvo de acuerdo con lo planteado. En su parecer, la indicación incorpora un punto muy relevante y que le hace mucho sentido. La idea que contiene es que el tiempo no corre a favor del tramposo. No puede favorecerse la mala fe, y ésta deberá ser probada por el que la alega.

No comparte la mirada del Ejecutivo, que estima

que la indicación se aleja de las ideas matrices de esta iniciativa, toda vez que este proyecto tiene por objeto perfeccionar ciertas materias de la Ley de Propiedad Industrial, y eso es precisamente lo que hace la indicación.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Galilea pidió que se explique con detención la razón de la supresión de la letra a), del artículo 50.

Al respecto, el señor Figueroa señaló que se suprime esta letra a), pues se reemplaza por la acción de usurpación, que permite devolverle al legítimo creador su derecho. Ello pues la acción de nulidad no resuelve el problema del legítimo inventor, no se le devuelve su derecho sino que se anula la patente. Existe un plazo de 5 años para ejercer la acción de usurpación.

El Honorable Senador señor Galilea manifestó sus reparos en relación al argumento dado para justificar la prescriptibilidad. En su parecer, llevándolo a un extremo, podría existir la posibilidad de ejercer la acción de nulidad o la acción de usurpación, mientras esté vigente la patente. No se entiende porqué podría perjudicar al titular de la patente.

Al respecto, el señor Figueroa relató lo que ocurre en la práctica. Cuando el titular de una patente ejerce su derecho, demandando de infracción a quien lo vulnere, la respuesta tradicional es ejercer una acción de nulidad; y mientras no se resuelve la nulidad, no hay un pronunciamiento respecto de la infracción. Si se consagra la imprescriptibilidad, no hay certeza para el titular de la patente y por tanto se dificulta su explotación comercial.

La abogada del Departamento Internacional y Políticas de INAPI, señora María José Sepúlveda, complementó lo señalado.

Precisó que el plazo de 20 años de una patente se cuenta desde la solicitud, y el de 5 años de la nulidad, desde la fecha de registro. Considerando que el proceso de otorgamiento de una patente dura aproximadamente 4 años, en los que existe posibilidad de oposición, y luego dentro el plazo efectivo de vigencia, los primeros 5 años se puede demandar la nulidad o ejercer la acción de usurpación, en definitiva son 9 años en los que cualquier persona puede reclamar.

Reiteró lo ya señalado por el Director (S), en cuanto a que la regla general es nuestro sistema jurídico es la prescriptibilidad de las acciones, y el artículo 27 consagra una excepción respecto de los registros de marcas obtenidos de mala fe, norma incorporada el 2005 al adecuar nuestra normativa al Acuerdo sobre los Adpic o Trip, y que dice relación con un estándar del Convenio de Paris respecto de las marcas notoriamente conocidas.

En su parecer, tiene sentido que se consagre la imprescriptibilidad tratándose de las marcas, pues los registros de marcas se pueden renovar indefinidamente, a diferencia de la patente en que el titular

tiene aproximadamente 16 años de vigencia efectiva de su patente, de los cuales 5 años existe la posibilidad que un tercero ejerza la acción de nulidad; si se consagra la imprescriptibilidad, es posible que el titular de una patente sea hostigado judicialmente hasta el último día de vigencia de su derecho. Agregó que, en derecho comparado, salvo una norma en la legislación de Korea del Sur, no han encontrado casos en que se establezca la imprescriptibilidad.

Reiteró que existen importantes diferencias, en esta materia, entre marcas y patentes. Además del hecho que la marca puede renovarse indefinidamente, a diferencia de la patente, cabe destacar que en el caso de las marcas existen causales de irregistrabilidad, establecidas en el artículo 20 de la ley, entre las que está la letra k) que contempla lo que han entendido como constitutivo de mala fe.

El Honorable Senador señor Galilea reflexionó que, de las explicaciones vertidas, aparece la lógica de distinguir en esta materia entre marcas y patentes. Consagrar la imprescriptibilidad en relación a las patentes abriría la puerta a tener al titular permanentemente sujeto a acciones, que pueden llegar a bloquear el ejercicio de su derecho hasta que venza; y en el proceso de otorgamiento de una patente existen múltiples opciones para oponerse y verificar la concurrencia de los requisitos.

La Honorable Senadora señora Rincón consideró importante que quede cerrado el círculo, y quede comprendida expresamente la situación de cuando se obtiene una patente de mala fe. Al respecto, estimó que la frase “quien no tuviere derecho”, del artículo 50 bis, no es suficiente.

El Ejecutivo comprometió una propuesta en la materia.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, enfatizó nuevamente la necesidad de diferenciar la concesión del derecho de marcas de la del derecho de patentes, con requisitos distintos pues se trata de derechos distintos, lo que se traduce en diferencias en materia de imprescriptibilidad.

El registro marcario tiene una serie de requisitos, tales como que no sea igual o semejante a otro ya existente, que no genere confusión, y está acotado a nuestro mercado, a lo que está registrado hoy en Chile, además de lo que pueda ser internacionalmente reconocido. Adicionalmente, los registros marcarios pueden ser renovados permanentemente.

Tratándose de las patentes, los requisitos son distintos. Por ejemplo, el nivel inventivo, una novedad, que se analiza respecto de todo el mundo y no sólo nuestro país. La concesión de patentes está acotada en el tiempo, son 20 años contados desde la fecha de la solicitud.

Asimismo, el proceso de concesión de una patente contempla múltiples posibilidades de impugnarla, un procedimiento de oposición, informes técnicos y periciales que a su vez pueden ser rebatidos, está contemplada la posibilidad de apelación, etc; y dentro del período de aproximadamente 4 años, en que se está tramitando una patente, se puede presentar una oposición basada en la mala fe con la que se presenta la solicitud. Una vez concedida, dentro de los 5 años se puede pedir la cancelación, y dentro de las causales para cancelarla podría estar el hecho de haber sido obtenida de mala fe, ya sea porque no se acompañaron los informes por parte del solicitante, ocultando información, u otra razón.

Consagrar la imprescriptibilidad en materia de patentes que hayan sido obtenidas de mala fe, conllevaría instalar una falta de certeza que impedirá al titular gozar plenamente de su patente. Aún después de 9 años desde que se presentó la solicitud de patente tendría incerteza respecto de la explotación de esta innovación que se está protegiendo.

Solicitó rechazar esta indicación.

La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que, en la discusión que ya tuvo lugar en el seno de la Comisión en relación a esta materia, el Ejecutivo acordó traer una propuesta. Recordó que en materia de usurpación sólo se contemplaba el caso de quien obtuviera la patente no tuviera derecho a ella, sin contemplar expresamente la hipótesis de mala fe.

La Directora de INAPI señaló que como Instituto estarían dispuestos a incorporar la imprescriptibilidad de la acción de usurpación, obviamente durante la vigencia de la patente, pero no de la acción de nulidad contemplada en el artículo 50 bis que agrega el numeral 29 del artículo 1º. En relación a lo señalado por la Honorable Senadora señora Rincón, estimó que la hipótesis de mala fe está implícita en el artículo 50 bis, referido a la acción de usurpación.

La propuesta sería la siguiente:

“29. Agregase el siguiente artículo 50 bis:

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

El Honorable Senador señor Elizalde consideró que, si bien la mala fe puede no tener relevancia para accionar, si puede ser relevante para determinar otros aspectos, tales como el monto de la indemnización. En su parecer no es necesario incorporar el concepto de mala fe en la acción de usurpación, cualquiera que no tenga derecho puede

ser demandado, de otro modo se reduce el ámbito de la acción.

La señora Sepúlveda reforzó lo señalado por la Directora. La acción de usurpación, al referirse al “que no tiene derecho” incluye tanto al que está de buena como de mala fe. De otro modo se elevaría el standard de prueba para el demandante, que adicionalmente tendría que acreditar el elemento volitivo, la mala fe. Se reduciría la posibilidad de ejercer esta acción, y lo que se quiere es ampliarla.

El Honorable Senador señor Elizalde llamó a tener presente que lo que ha señalado respecto de la mala fe es tratándose de la acción de usurpación. El caso de la nulidad es distinto, pues puede perjudicar a un conjunto de personas, y si hay mala fe, el demandante debería probarla.

Es indispensable proteger a quienes se puedan ver perjudicados, tal como otros integrantes de la industria, y finalmente la sociedad.

La señora Loreto Bresky reiteró que, como INAPI, no están por introducir el concepto de mala fe en materia de nulidad. No obstante, si se persevera con esa idea, sería importante precisar qué se entiende por mala fe para efectos de concesión de una patente. Es indispensable acotar y precisar el concepto, y por ejemplo respecto la exigencia que establece el artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial, referido a los resultados de la búsqueda en el extranjero. La mala fe debería quedar acotada al ocultamiento de antecedentes considerados para otorgar o no una patente.

Asimismo, manifestó que debe circunscribirse la acción de nulidad a la vigencia de la patente.

El Honorable Senador señor Elizalde expresó que, el Senador señor Latorre agrega, en su parecer correctamente, la hipótesis de la mala fe, pues se trata precisamente de cuando esos antecedentes, por ejemplo, informes periciales u otros, contienen errores o imprecisiones, pero conscientemente, de mala fe. Se perjudica a la industria, consumidores, todos los ciudadanos, porque obtuvo un derecho y empezó a cobrar por ello, y lo hizo de mala fe.

En relación a qué se entiende por mala fe, en su parecer deben aplicarse los criterios generales del Código Civil.

La señora Sepúlveda puso en la mesa otro aspecto en esta materia, relativo al tribunal que conoce de estas acciones. La acción de usurpación la conoce el juez civil, que cuenta con los elementos y capacidad para poder resolver si existió buena o mala fe en el acto de usurpación de patente, por eso se entiende que se extienda el derecho a ejercer esa acción durante toda la vigencia de la patente.

Por otra parte, la acción de nulidad la conoce

INAPI, de acuerdo a sus capacidades técnicas, limitándose a analizar que se cumplan los requisitos de patentabilidad. Resuelve conforme a la sana crítica, y los medios de prueba con que cuenta son distintos de los contemplados en el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, no hay prueba testimonial. Reiteró que, por tanto, es muy difícil acreditar el elemento volitivo.

Al respecto, el Honorable Senador señor Elizalde manifestó que el problema expuesto es de carácter adjetivo, no sustantivo. Estuvo por aprobar la propuesta de INAPI en relación a la acción de usurpación, y dejar pendiente para una próxima sesión lo referido a la nulidad.

-- La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón y señores Elizalde y García (Honorable Senador señor Galilea) estuvieron por aprobar la modificación al artículo 50 bis propuesta por el Ejecutivo, introduciendo la imprescriptibilidad, durante la vigencia de la patente, de la acción de usurpación. (Artículo 121 del Reglamento del Senado) (Unanimidad. 4X0).

Una vez resuelto lo relativo a la acción de usurpación, la señora Loreto Bresky se refirió a las causales de nulidad del artículo 50, las que leyó. Puso de relieve que están condicionadas con el actuar de INAPI, que va a haber generado, por ejemplo, esos informes deficientes. Por lo que al incorporar potencialmente la hipótesis de la mala fe, sería referida al ocultamiento de los antecedentes que debiesen haber existido en la tramitación para la concesión o no de esa patente, vinculando la mala fe con el ocultamiento de la información.

El Honorable Senador señor Elizalde consideró que reducirlo a esas causales no permite proteger adecuadamente a los perjudicados por esta mala fe, como, por ejemplo, el resto de la industria, la sociedad misma, pues se está pagando a quien obtuvo una ventaja ilícita.

En una nueva sesión, la Comisión abordó nuevamente esta indicación, que ha sido objeto de intenso debate.

La Directora de INAPI, señora Bresky, recordó que en este proyecto se resolvió distinguir entre las causales de nulidad, y el actuar del solicitante y posterior titular de la patente. Las causales de nulidad quedaron comprendidas en el artículo 50, y el actuar del solicitante quedó comprendido en el artículo 50 bis.

Ya se zanjó, en una sesión anterior, lo relativo a la acción de usurpación. En relación a la acción de nulidad, declaró que como Instituto son contrarios a consagrar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad.

Reiteró argumentos ya expresados anteriormente. En efecto, señaló que la acción de nulidad es conocida por INAPI, se hace un análisis desde un punto de vista técnico, del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, si la patente debía o no ser concedida. Por

ejemplo, si los informes en base a los que se otorgó la patente eran errados, si se cumplió o no con el requisito de novedad. El Instituto no cuenta con las herramientas necesarias para determinar si existió mala fe.

Asimismo, es relevante considerar que, durante la tramitación de la patente, se contemplan múltiples oportunidades para oponerse a su concesión, objetar los informes técnicos, y luego 5 años desde la concesión para ejercer la acción de nulidad. Pero posterior a eso el titular requiere certeza jurídica para explotar su patente, y al consagrar la imprescriptibilidad no la tendría.

El Honorable Senador señor Elizalde, por su parte, expresó, al igual que en sesiones anteriores, que quien ha actuado de mala fe no merece certeza jurídica, pues está perjudicando al resto de la industria y a la sociedad y obteniendo una ventaja indebida. El perjudicado no es sólo el inventor y herederos, como en el caso de la acción de usurpación, sino que la sociedad toda.

Estimó que la problemática relativa a las capacidades del INAPI para resolver esta materia es un buen argumento para resolverlo en forma distinta, pero no para excluir la mala fe tratándose de la acción de nulidad.

La acción de usurpación está mirada desde una lógica privada. La mala fe debe tener una regulación distinta pues quien obtuvo la patente de mala fe no debe ser protegido.

Puso de relieve que, si quien obtiene la patente no es el verdadero inventor, actúa de mala fe, y el verdadero inventor no ejerce la acción, igualmente la sociedad entera se ve perjudicada.

La lógica pública no está debidamente resguardada.

El Honorable Senador señor Durana recordó que el Ejecutivo comprometió una propuesta en esta materia.

El Honorable Senador señor Galilea, en referencia al interés público al que se ha hecho mención, señaló que también es de interés público el desarrollo tecnológico, a la sociedad le interesa que haya buenas patentes. Le pareció que el interés público podría verse satisfecho sólo con tener disponible el nuevo invento.

Más aun, al consagrarse la acción de usurpación en el artículo 50 bis, y la hipótesis de mala fe quedar cubierta por ella, se protege al público pues el plazo de duración de la patente seguirá siendo el mismo, no se renueva, sino que, de prosperar, el verdadero inventor pasará a ser el titular de esa patente que ya existía. Y vencidos los 20 años, el producto podrá ser genérico.

El Honorable Senador señor Elizalde refutó lo anterior, pues el público se ve perjudicado por pagar un precio por un producto que, de no mediar patente, podría utilizar gratuitamente.

La Directora de INAPI insistió en que la nulidad es independiente de la validez técnica de la patente. La lógica pública se

consagra precisamente en esta acción de nulidad, que permite anular una patente que nunca debió haberse concedido.

La asesora del Ministerio de Economía, señora Ximena Contreras, hizo presente que la propuesta del Ejecutivo fue precisamente acoger lo relativo a la mala fe en el ámbito de la acción de usurpación, en que la acción no prescribirá mientras esté vigente la patente, y que la acción de nulidad quede referida a cuestiones técnicas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Durana, puso en votación la indicación N° 5.

En votación, se produjo el siguiente resultado: 2 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Elizalde, y 2 votos en contra, de los Honorables Senadores señores Durana (Presidente) y Galilea.

Atendido que se produjo un empate, y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se procedió a repetir la votación.

Repetida la votación, se produjo el siguiente resultado: 2 votos a favor, de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Elizalde, y 2 votos en contra, de los Honorables Senadores señores Durana (Presidente) y Galilea.

Como no se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente, la proposición debe ser votada al inicio de la próxima sesión.

Al inicio de la siguiente sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Durana, puso en votación esta indicación.

-- En votación la indicación N° 5, fue rechazada, por dos votos en contra y un voto a favor. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Durana (Presidente) y Galilea, y votó a favor el Honorable Senador señor Elizalde (Mayoría. 2X1).

o o o o o

La indicación N° 6, del Honorable Senador señor Latorre, es para consultar a continuación del número 29 un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“... Incorpórase en el artículo 51 el siguiente número 2 bis):

“2 bis) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, en los términos señalados en el inciso primero del artículo 49, en condiciones razonables para abastecer el mercado chileno, a partir del plazo de tres años contados desde la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte

mayor.

Una vez finalizado el plazo señalado precedentemente, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia no voluntaria si en el momento de su solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.

Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.”.”.

o o o o o

El artículo 51, de la ley N° 19.039, dispone:

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

1) Cuando el titular de la patente 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.”.

En relación a esta indicación N° 6, así como las indicaciones N°s 7 y 8 siguientes, el Director (S) de INAPI, señor Figueroa, manifestó que en su parecer serían inadmisibles, por estar fuera de las ideas matrices de la iniciativa. Ello pues conforme al artículo 24 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y al inciso segundo del artículo 118 del Reglamento del Senado, las indicaciones sólo serán admitidas cuando digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales contenidas en el mensaje con que se haya iniciado el proyecto.

En este sentido, las indicaciones N°s 6, 7 y 8 debiesen declararse inadmisibles, pues como indica el respectivo mensaje este proyecto de ley presenta ajustes urgentes y transversalmente consensuados para nuestro sistema de propiedad industrial, los que han sido promovidos por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía en atención a su coherencia con los fines de nuestra agenda de productividad, pero que también han sido impulsados por los demás actores del sistema, que han participado activamente de la discusión legislativa. Consideró que la modificación propuesta escapa absolutamente de estos márgenes, pues se trata de una materia respecto de la cual no existe consenso transversal por parte de los actores del sistema de propiedad industrial, apuntan a un tema mucho más de fondo, que requiere de una discusión amplia y dentro del marco de un proyecto de ley diferente. Esta materia que no está incluida en el presente proyecto de ley y más aún, se trata de una materia respecto de la cual se está discutiendo paralelamente una modificación en el contexto del proyecto de ley conocido como "Fármacos II".

Por otra parte, hizo presente que estas tres indicaciones son prácticamente idénticas a las ya presentadas por el Diputado Jackson durante el primer trámite constitucional ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, las que fueron declaradas inadmisibles por el respectivo secretario.

El señor Esteban Figueroa se refirió luego específicamente a la modificación propuesta por la indicación N° 6, que propone una nueva causal de licencia obligatoria, tomada de la ley española.

Indicó que es necesario precisar, que los incisos segundo y tercero de la indicación propuesta encuentran efectivamente su fuente en el artículo 92, de la ley española de patentes de 2015. Sin embargo, habría que indicar dos cuestiones importantes:

a) La ley española contempla todo un capítulo respecto a la explotación de una patente y los requisitos para la concesión de licencias obligatorias. Existe por tanto un contexto mucho más amplio que el artículo propuesto, que en su parecer es sacado de ese importante marco jurídico general.

b) El inciso primero, del propuesto artículo 2 bis, que es el que establece una nueva causal para otorgar una licencia obligatoria, no se encuentra consagrado en la ley española en la forma

propuesta.

Lo más similar a dicha propuesta corresponde al artículo 90 de la ley española que establece lo siguiente:

“Artículo 90. Obligación de explotar.

1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.

2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.

3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.”.

En consecuencia, las condiciones contenidas en el artículo 90 de la ley española, para establecer la falta de explotación como una causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria, son muy diferentes a las señaladas en la indicación propuesta.

Por otra parte, cabe tener presente que históricamente, el tema de la explotación local de la patente fue muy importante en los años 70's, cuando muchas leyes, especialmente de países en desarrollo, establecieron la obligación que la patente fuera explotada en su territorio como una condición para su vigencia, obligación que fue muy discutida y resistida por otro grupo de países. Agregó que, sin embargo, la obligación de explotación local de una patente redujo su importancia con el proceso de globalización de los mercados.

En su parecer, analizadas determinadas condiciones, la práctica del derecho comparado y el impacto de una medida como la propuesta, esta nueva causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria podría ser estudiada para ser incorporada al sistema chileno, pero dentro del contexto de un proyecto de ley muy diferente al sometido a la consideración del Congreso actualmente, que sólo prevé ajustes a la ley vigente, persiguiendo los objetivos que ya se han señalado precedentemente.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Bresky, abordó nuevamente el tema. Informó que, como se señaló en una sesión anterior, tanto la indicación N°6, como las indicaciones N°s 7 y 8 que le siguen, se refieren al tema de las licencias no voluntarias.

Dio por reproducido lo ya señalado, y destacó

algunos puntos.

Se trata de una materia muy compleja, y que en su entender se aleja de las ideas matrices de esta iniciativa.

Este tema está siendo tratado en otro proyecto de ley, Fármacos II, Boletín N° 9914-11. Y las modificaciones propuestas se refieren precisamente a licencias no voluntarias por razones de salud pública.

Solicitó que se declare inadmisibile por apartarse de las ideas matrices del proyecto o, en su defecto, que sea rechazada por la Comisión.

La asesora del Ministerio de Economía, señora Ximena Contreras, complementó lo señalado. Esta es una materia que no ha sido discutida, y no se contempla dentro de los temas que incorpora este proyecto de "ley corta". Es un tema que requiere de mucho más análisis.

Agregó que, al presentar el proyecto de ley, analizaron las materias que eran prioritarias para el funcionamiento del Servicio y en las cuales se quería avanzar, para que tuviera la naturaleza de una ley corta.

La Honorable Senadora señora Rincón no estuvo de acuerdo con lo planteado. La idea matriz de esta iniciativa es introducir modificaciones a la Ley sobre Propiedad Industrial, y no está restringido exclusivamente a ciertas normas de la ley que el Ejecutivo resolvió plantear. Un tema distinto es estar de acuerdo o no con la indicación. Pero amerita discutirlo, aunque sea un tema complejo. En su entender, estas indicaciones están dentro de las ideas matrices.

En cuanto a la ley Fármacos 2, en la que estaría tratada la materia, puso de relieve que, en primer término, se trata de un proyecto y no de una ley, y, en segundo lugar, está referida exclusivamente a los fármacos, esta propuesta es más amplia, no sólo se refiere a medicamentos ni temas de salud pública.

Hizo presente que esta materia tiene implicancias bastante importantes. Solicitó un informe de la BCN al respecto, y también escuchar la exposición del Instituto de Salud Pública.

El Honorable Senador señor Elizalde consideró que el Ejecutivo debe pronunciarse en cuanto al fondo de la indicación.

La Directora de INAPI comprometió una exposición sobre licencias no voluntarias para la próxima sesión. Pero siempre teniendo presente del parecer del Ejecutivo en orden que se trata de una materia que escapa del ámbito de este proyecto de ley.

En una nueva sesión, y en conformidad a lo solicitado por los Honorables Senadores de la Comisión, el asesor de la

Biblioteca del Congreso Nacional, señor James Wilkins, expuso un informe de la BCN titulado "Licencias obligatorias de patentes de invención", que se encuentra a disposición de los Honorables Senadores tanto en la página web del Senado, como en la Secretaría de la Comisión.

Luego de realizar una introducción general sobre el marco regulatorio de las patentes de invención, en especial el régimen nacional de licencias obligatorias o no voluntarias, pasó a referirse a cada una de las indicaciones presentadas sobre esta materia.

La modificación propuesta pretende ampliar el catálogo de causales que actualmente autorizan la solicitud de licencias obligatorias. A las tres ya contempladas en nuestra ley, esto es, conductas contrarias a la libre competencia; salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial y urgencia; y patentes dependientes, se incorpora una nueva bajo los siguientes supuestos:

- Se propone como condición habilitante la falta de explotación o la insuficiencia de explotación, entendiéndose por explotación cualquier forma de producción, venta, comercialización del producto u objeto del invento. Para activar la causal propuesta, sería necesario, además, que la falta o insuficiencia de explotación se produzca después de tres años desde la concesión de la patente o de cuatro desde la solicitud de la misma, lo que ocurra primero.

- Transcurrido el plazo señalado y, salvo "excusas legítimas" que podrá invocar el titular si este no ha iniciado la explotación de la patente o ha interrumpido su explotación por más de un año, cualquier persona podría solicitar una licencia obligatoria respecto de la misma.

- Sobre este punto no queda claro si la "insuficiencia", como condición habilitante de la licencia obligatoria, corresponde al concepto de "interrupción" en la explotación que se menciona en el párrafo segundo. En caso contrario, podría concluirse que las causales habilitantes no son solo la falta e insuficiencia en la explotación, sino que además la interrupción en la explotación por más de un año.

- Finalmente, la norma propuesta define "excusas legítimas" como argumentos que puede invocar el titular de la patente para oponerse a la licencia obligatoria. Su redacción, sin embargo, no es clara en cuanto a si éstas son excusas copulativas o si la segunda es un elemento de la primera, en el sentido de exigirse que las dificultades objetivas de carácter técnico legal deben ser ajenas a la voluntad del titular. De ser así la intención del autor de la indicación, debiera definirse adecuadamente.

Hizo presente que, en términos generales, la causal de falta de explotación no es una novedad en la legislación extranjera, son múltiples las legislaciones que la consideran. Dio a conocer casos de legislación extranjera que la consideran, detallándose, respecto de cada una, el plazo que debe transcurrir previo a su solicitud; las condiciones que habilitan la solicitud, y la autoridad encargada de conocer y resolver dicha solicitud.

Así, en Bélgica la considera con un plazo de tres años desde la concesión de la patente o 4 años desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde, en caso de ausencia de importación del producto o su efectiva y continua fabricación en Bélgica, sin que el titular pueda justificar su inacción por razones legítimas. Se reconoce expresamente como justificación válida la producción continua y efectiva en Bélgica de productos elaborados por medio del producto patentado, y sólo se otorga la licencia obligatoria bajo esta causal, cuando la explotación pretendida se efectúe principalmente para el suministro interno. La autoridad competente para otorgarla es el Ministerio de Economía.

En España, se contempla en el plazo de tres años desde la concesión de la patente o 4 años desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde. La condición exigida es: falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada. Basta la importación del producto para evitar la licencia obligatoria. Lo que exige la legislación española es que la invención se ponga en práctica en cualquier Estado Miembro de la Organización Mundial de Comercio en una cantidad suficiente para satisfacer la demanda del mercado español; y la autoridad competente es la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Francia: el plazo es de tres años desde la concesión de la patente o 4 años desde la presentación de la solicitud, en caso de falta de explotación o explotación insuficiente en territorio de la Unión Europea. La autoridad competente es el Tribunal de Primera Instancia de París.

Finalmente, expuso el caso de Italia, en que el plazo es de tres años desde la concesión de la patente o 4 años desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde. Las condiciones que hacen procedente una licencia obligatoria en esta legislación son la falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada o falta de importación de una manera proporcionada a las necesidades del país, y también procede cuando su producción o importación ha sido reducida o suspendida afectando gravemente las necesidades del país. La autoridad competente es la Oficina de Patentes y Marcas.

El Honorable Senador señor Elizalde connotó que, de la exposición de la BCN, resulta claro que la indicación adolece de problemas de especificidad y redacción, tales como especificar qué se debe entender por falta de explotación, lo que puede ser subsanado. No obstante, le interesa un pronunciamiento en cuanto al fondo, si INAPI considera plausible la incorporación de una nueva causal de licencia obligatoria como la señalada.

Al respecto, la Directora, señora Loreto Bresky, hizo presente que INAPI está por el rechazo de esta indicación. Reiteró ciertos aspectos fundamentales del otorgamiento de una licencia no voluntaria en nuestra legislación.

Esta indicación tiene por objetivo incorporar una

nueva causal para el otorgamiento de licencias no voluntarias: la falta de explotación de la patente. Si bien entienden que la norma propuesta está inspirada en el Derecho Español de Patentes, al respecto corresponde aclarar que la situación chilena difiere mucho de la española: la ley española de patentes contempla de manera sistemática y detallada la obligación de explotar la patente y, en atención a ello, la configuración de una causal de otorgamiento de licencias no voluntarias en razón de la falta de explotación de la patente responde a un contexto normativo que en Chile no existe. Por esta razón, esta nueva causal no podría introducirse en la ley chilena simplemente copiando la norma española, sin trasladar también a la normativa interna y todo el contexto necesario para su adecuada implementación.

Adicionalmente, la hipótesis planteada por esta nueva causal ya estaría comprendida en la normativa vigente, pero bajo la lógica propia del ordenamiento nacional en la materia, donde la simple falta de explotación no representa un problema en sí misma, por no existir obligación de explotar la patente: si la falta de explotación genera una situación de falta de acceso al producto patentado, por ejemplo, un medicamento, dicha circunstancia podría resolverse por la vía del otorgamiento de una licencia no voluntaria haciendo uso de la causal establecida en el artículo 51 N°2 (razones de salud pública); y si la falta de explotación implica una situación de bloqueo a los competidores que querrían explotar la materia patentada en el territorio chileno, se configuraría la causal establecida en el artículo 51 N°1 (prácticas contrarias a la libre competencia).

La señora Bresky puso de relieve que las licencias no voluntarias deben ser excepcionalísimas, y reiteró que una causal como la indicada no es coherente ni armónica con el resto de la normativa en materia de patentes.

El Honorable Senador señor Galilea subrayó que, el punto de fondo es que el otorgamiento de una licencia obligatoria está condicionado a cierto tipo de causales, como es el caso de la fuerza mayor o emergencia nacional. La causal que el Honorable Senador señor Latorre propone incorporar, además de ser genérica, sólo sería razonable si en nuestra legislación se exigiera como condición patentar la explotación, esto es, sólo puedo patentar si voy a producir. No se entendería una modificación como la propuesta, sin a su turno modificar consagrar la obligación de patentar.

El Honorable Senador señor Elizalde consideró que el hecho que actualmente no se exija la explotación en nuestra legislación, no es una razón para desechar la idea, dado que precisamente estamos frente a un proyecto que puede introducir cambios en estas materias.

En esa línea, se podrían considerar los modelos de derecho comparado que mencionó la BCN. En su parecer, si una patente no se explota no tiene sentido otorgarle exclusividad a su titular. Se priva a toda la sociedad de poder acceder a ese invento. Esto debe ser parte del

debate.

El Honorable Senador señor Harboe se preguntó cual es el sentido de instalar una norma como ésta, si los casos más relevantes, como son la emergencia o utilidad pública ya están consagrados. Por lo tanto, si se requiriera, por ejemplo, la producción urgente de un medicamento que está patentado, y en la medida que esto opere, que se trata de una situación que ya está cubierta.

En esa línea, es importante que la autoridad pueda garantizar que las causales previstas al día de hoy operan, se trata de una norma que se respeta.

Al respecto, el Honorable Senador señor Elizalde puntualizó que se trata de una diferencia conceptual, en cuanto a entender que hay casos que sin ser tan extremos como la urgencia pública, la sola no explotación tiene un efecto derivado que es pernicioso.

El Honorable Senador señor Harboe puso de relieve que, uno de los indicadores de desarrollo de los países, es el número de patentes de invención. Si no hay respeto por las mismas, si el inventor no tiene certeza de que su invención va a ser protegida, hay que preguntarse cuál será el incentivo para patentar, y en definitiva para investigar y desarrollar nuevos productos e inventos.

Le preocupa que la incorporación de una norma como la en comento, bien intencionada, signifique un desincentivo al patentamiento.

El Vicepresidente de ACHIPI, señor Marcelo Correa, quien fue invitado a la sesión de fecha 20 de noviembre, dio a conocer el parecer de dicha entidad en relación a esta indicación. Estimó que la "falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada" no puede ser "per se" una causa de licencia no voluntaria; debe existir una razón adicional, como las señaladas en el artículo 51 de la ley N°19.039. Sin embargo, esas razones ya son suficientes para la procedencia de la licencia no voluntaria.

De este modo, si la existencia de la patente no implica un efecto que haga necesaria la licencia no voluntaria, no resulta procedente la contenida en la indicación como causal.

Contemplar una causal como la señalada posibilitaría que un tercero se aprovechara de la investigación de otro e incluso la utilizara para competirle. Por ejemplo, si una persona inventa un determinado aparato, lo patentó, y luego inventa un aparato que funciona mejor, por lo que decide no utilizar el primero; ante esa falta de explotación un tercero podría exigir una licencia obligatoria y explotarlo, utilizando su trabajo y siendo su competencia.

Agregó que, en su parecer, la legítima preocupación por el Honorable Senador señor Elizalde ya estaría resuelta en

las causales actualmente vigentes, particularmente en el numeral 1, del artículo 51, N° 1, referido a aquel caso en que el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia.

Por su parte, el secretario de ACHPI, señor Puchi, señaló que el artículo 31 de los ADPIC consagra las condiciones que se tienen que configurar para otorgar licencias, y nuestra legislación cumple con esa norma.

Agregó que, si el legislador quiere dar certeza, los términos tienen que ser lo más específicos y determinados que sea posible.

La Directora reforzó la idea que, en nuestro sistema, la falta de explotación de una patente no es un problema en sí misma, por lo tanto no cabe considerar la causal en comento entre las causales de licencia no voluntaria que son excepcionalísimas

Agregó que, analizadas determinadas condiciones, la práctica del derecho comparado y el impacto de una medida como la propuesta, esta nueva causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria podría ser estudiada para ser incorporada al sistema chileno, pero dentro del contexto de un proyecto de ley muy diferente al sometido a la consideración del Congreso actualmente, que sólo prevé ajustes a la normativa vigente, persiguiendo los objetivos acotados que ya se han señalado precedentemente. Para trabajar la nueva causal propuesta y así incluirla de manera orgánica en la ley, sería necesario coordinar una iniciativa que organice de manera sistemática el otorgamiento de licencias no voluntarias, señalando las causales aplicables a su solicitud, las autoridades competentes para conocer de dichas solicitudes y el procedimiento aplicable a su resolución. No se trata de un asunto que pueda ser resuelto por la mera incorporación de un nuevo inciso en un artículo único de la ley, se trata de una materia que requiere una aproximación más amplia y sistemática, que permita una implementación efectiva y ajustada a derecho.

El Honorable Senador señor Elizalde estimó que, efectivamente, la referida causal cubre algunas de las situaciones que le preocupan.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Rincón consideró que, de la explicación que se ha dado, resulta que la incorporación de esta causal no es necesaria.

-- En votación la indicación N° 6, fue rechazada, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón, y señores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

o o o o o

La **indicación N° 7**, del Honorable Senador señor

Latorre, propone incorporar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“... Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 51 bis A:

“En el caso que el requirente de la licencia obligatoria sea una entidad de derecho público, dicha entidad o sus contratistas podrán realizar provisionalmente la importación o fabricación y distribución de lo patentado, u otra forma de utilización, a partir de la fecha de la dictación de la resolución por la autoridad competente que declaró que se encuentra justificada dicha licencia de conformidad con el número 2 del Artículo 51 precedente, para los fines que esa misma resolución indique.

En estos casos la demanda a que se refiere el número 2 del artículo 51 Bis B de esta ley, deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes de la utilización respectiva. De manera incidental y provisional el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, fijará la remuneración equitativa que corresponda a los titulares por el uso provisional; todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva y a reserva de los intereses legítimos del licenciatario.”.

o o o o o

El referido artículo 51 bis A, prescribe:

“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.”.

La Secretaría de la Comisión hizo presente que esta indicación es inadmisibles, atendido que se otorga al Director de INAPI una facultad que actualmente no tiene, particularmente la de fijar una remuneración equitativa que corresponda a los titulares por el uso provisional. Es una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República (Art. 65 de la Carta Fundamental).

La Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, coincidió con lo señalado. Sin perjuicio de lo anterior, formuló algunos comentarios en cuanto al fondo de lo planteado. En primer término, señaló que la expresión “entidad de derecho público” en este contexto no está clara, se trata de un concepto difuso, al igual que “contratistas”.

Conforme a la normativa vigente, la causal del artículo 51 N° 2 para el otorgamiento de una licencia no voluntaria, contempla dos etapas para su procedencia: en primer lugar, una declaración de la autoridad competente que establece la existencia de razones de extrema urgencia que eventualmente justificarían el otorgamiento de una

licencia no voluntaria y, en segundo lugar, un procedimiento seguido ante el Director Nacional de INAPI que debe pronunciarse respecto a la procedencia del otorgamiento de una licencia no voluntaria en atención a las razones declaradas por la autoridad competente. Así, la resolución de la autoridad competente corresponde a un requisito habilitante que se dicta de manera previa al inicio del procedimiento propiamente tal y que, a diferencia de lo sostenido en el texto de la indicación propuesta, no puede declarar “que se encuentra justificada dicha licencia” conforme a la causal establecida en el artículo 51 N° 2. Por lo tanto, la indicación propuesta extiende artificialmente las facultades de la autoridad competente en materia de declaración de razones de extrema urgencia, pues conforme al texto legal vigente ésta no está facultada para declarar que la concesión de una licencia no voluntaria “se encuentra justificada”, siendo esta materia competencia privativa de INAPI. En este sentido, la indicación en cuestión altera las facultades y competencias de los órganos de la administración pública involucrados en esta materia, infringiendo así los principios de legalidad y juridicidad consagrados en la Constitución Política de la República.

Por ejemplo: ante una epidemia de virus sincicial, enfermedad respecto de la cual existe una vacuna patentada por un inventor chileno, investigador de una universidad, el camino a seguir conforme a la causal establecida en el artículo 51 N°2 es, en primer lugar, que la autoridad competente en materia de salud pública (el Ministerio de Salud) declare la existencia de una situación que podría calificar como razones de salud pública que justificarían el otorgamiento de una licencia no voluntaria. Con esa declaración de la autoridad competente, se puede iniciar el procedimiento correspondiente ante INAPI, mediante la presentación de una demanda (ya sea por parte de la misma autoridad o por otro tercero interesado).

Adicionalmente, el fondo de esta indicación ya se encuentra contenido en la ley de propiedad industrial, en su artículo 51 bis B N° 2), que dispone que: “En el caso del artículo 51, N° 2), el Director Nacional del Instituto Nacional 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.”

En consecuencia, cuando se esgrimen las causales que puedan ser incluidas en el N° 2 del artículo 51, se podría decretar por el juez competente (Director Nacional de INAPI) el uso provisorio e inmediato de la patente objeto de la licencia no voluntaria, por motivos fundados. Además, para este caso no son obligatorias las exigencias de trámites previos con el titular de la(s) patente(s) afectadas, como la necesidad de haber negociado previamente una licencia voluntaria con el titular de la patente, en condiciones y plazo razonables.

Así, retomando el ejemplo del virus sincicial, si en la demanda consta la urgencia y necesidad de la medida, el Director Nacional de INAPI podría acceder provisionalmente a la demanda y así autorizar la producción y distribución de la vacuna por un tercero distinto al

titular de la patente, a fin de resolver la situación de salud pública que aqueja a la población de manera rápida y sin tener que esperar hasta el término del procedimiento.

Recordó que esta disposición se basa en lo dispuesto por el artículo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, de la OMC: “b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, (usos sin la autorización del titular de la patente) antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;”

La diferencia con la indicación propuesta es que ésta dispone que el uso se pueda realizar inmediatamente a partir de la fecha de la resolución por la autoridad competente para emitir la declaración habilitante. Sin embargo y como ya se indicó, esta resolución es un acto administrativo habilitante para la demanda que inicia el procedimiento de otorgamiento de licencia no voluntaria y por lo tanto, la autoridad competente para dicha declaración previa no tiene facultades para autorizar el uso de una patente sin el consentimiento del titular. Dicha facultad radica en el juez a que se refiere el N° 2 del artículo 51 bis B, en este caso, el Director Nacional del INAPI. La indicación propuesta no se ajusta a los requerimientos fijados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, en algunos casos la persona que solicita que se dicte una resolución por la autoridad competente señalando que existen razones de salud pública para demandar el otorgamiento de una licencia no voluntaria, puede no ser necesariamente el demandante de esa licencia. Más aún, dictada una resolución, puede que nadie demande el otorgamiento de la licencia no voluntaria, como ha sido en el caso del SOFOSBUVIR, en el cual, a pesar de existir una resolución de la autoridad competente, no ha existido demanda alguna en contra del titular de la patente.

A fin de dar cumplimiento a las garantías básicas del debido proceso, es necesario que esta autorización provisional de uso de la patente sin autorización del titular se encuadre en un procedimiento debidamente iniciado, sin que sea posible decretarlo de oficio por la autoridad competente en materia de salud o la que corresponda conforme a la causal que se invoque.

En la misma línea, el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor James Wilkins, manifestó que el objetivo de la indicación, esto es, permitir la utilización con la sola resolución que declara

justificada la licencia, actualmente ya se encuentra reconocida, en parte, en la ley N° 19.039. En efecto, el artículo 51 bis B autoriza que, en los casos de la causal señalada, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por resolución fundada, acceda provisoriamente a la demanda. Esta disposición no distingue en razón del solicitante, si es una entidad de derecho público o no, como lo propone la indicación.

El señor Correa, Vicepresidente de Achipi, por su parte, expresó que, además de los problemas de admisibilidad de la indicación, existen una serie de otros reparos en cuanto a su tenor. En efecto, se trata de una figura previa a la solicitud de licencia no voluntaria; no se establece forma de verificación de cumplimiento de las calidades habilitantes para el uso provisional de lo patentado; opera sin pronunciamiento de autoridad alguna; no existe mención a los efectos de no cumplir con el plazo establecido para presentar la demanda o solicitud de licencia no voluntaria. Además, todo lo anterior está ya comprendido y resuelto en el artículo 51 bis B N° 2 de la ley N°19.039.

-- La indicación N° 7 fue declarada inadmisibile, por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 2 del inciso cuarto, del artículo 65 de la Constitución Política, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

o o o o o

Por su parte, la **indicación N° 8**, también del Honorable Senador señor Latorre, es para introducir a continuación un numeral nuevo, del tenor que se señala:

“... Agréganse los siguientes párrafos al número 2 del artículo 51 bis B:

“En casos que la importación, fabricación u otro uso de un medicamento u otro producto sea afectado por más de una patente de invención o solicitudes de estas, para efectos de este artículo, bastará que el demandante de las o las licencias, en una sola demanda identifique solo las patentes y titulares que serán afectados que le sean conocidos.

La demanda, además se publicará en un medio de circulación nacional que determine el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, así como en el Diario Oficial, y en la resolución que se ordene dicha publicación indicará el derecho a concurrir dentro del plazo de la contestación a los demás interesados que sean titulares de derechos de patentes o solicitudes en trámite que puedan ser afectados para hacer valer sus derechos.

Para los titulares o solicitantes de patentes que serán afectadas que no concurren le serán igualmente aplicables las resoluciones que se dicten en dicho procedimiento.”.

o o o o o

El artículo 51 bis B, de la ley sobre Propiedad Industrial, es del siguiente tenor:

“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.”.

En relación a esta indicación, la Secretaría hizo presente su inadmisibilidad, por contemplar nuevas atribuciones para el Director Nacional de INAPI, fundado en que, de conformidad a lo prescrito en en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, la materia es de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.

- La indicación N° 8 fue declarada inadmisibile, por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 2 del inciso cuarto, del artículo 65 de la Constitución Política, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

o o o o o

La **indicación N° 9**, del Honorable Senador señor Latorre, es para contemplar después del número 31 un numeral nuevo, del tenor que se indica:

“... Reemplázase el artículo 53 Bis 3 por el siguiente:

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

a) Las diligencias que se practiquen en el procedimiento de oposición de patentes desde la notificación de la demanda de oposición, hasta la dictación de la sentencia definitiva;

b) Los tiempos que involucre la tramitación y resolución de cualquier recurso o acción de orden jurisdiccional;

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

d) Acciones u omisiones del solicitante, incluyendo las prórrogas y suspensiones concedidas durante la tramitación;

e) Hechos de fuerza mayor.”.”.

o o o o o

El referido artículo 53 bis 3, de la ley sobre Propiedad Industrial, prescribe:

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

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

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

c) Acciones u omisiones del solicitante.”.

En discusión, el Director (S) de INAPI, señor Esteban Figueroa, hizo presente que, el referido artículo 53 bis 3 no está incluido en las modificaciones contempladas por el presente proyecto de ley, que si bien aborda el tema de las protecciones suplementarias en general, no altera el texto de este artículo en particular, relativo al concepto de “demora administrativa injustificada”.

Explicó que la protección suplementaria, que viene del TDLC con EE.UU, se refiere a la reposición del plazo a aquellos titulares de patente que no han podido gozar efectivamente por alguna razón que se indica. Se pretende que el titular pueda tener aproximadamente 15 años de protección efectiva, y compensar por las demoras en la tramitación en la Oficina de Patentes, o del permiso sanitario para los productos farmacéuticos.

El Honorable Senador señor Latorre propone distintas hipótesis en las cuales algunas acciones no sean consideradas

demoras injustificadas. En opinión de INAPI, habría que rechazar la indicación propuesta, pues su texto reviste varias complicaciones.

En una nueva sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa, la Directora de INAPI, señora Bresky, se pronunció en relación a esta propuesta.

Como comentario preliminar, señaló que la indicación aborda una materia que este proyecto de ley efectivamente modifica, pero se refiere a un artículo no modificado por la presente iniciativa, esto es, el artículo 53 Bis 3, relativo a qué se entiende por “demora administrativa injustificada”.

Como se señaló en una sesión anterior, la Protección Suplementaria es una institución que fue incorporada a nuestra ley en la modificación del año 2007, cumpliendo los compromisos adquiridos en los TLC celebrados con EEUU y la EFTA. Su objetivo es extender la vigencia de la patente para compensar al titular por las demoras administrativas injustificadas que pudiese haber enfrentado durante el procedimiento de obtención de la patente o del registro sanitario de un producto farmacéutico patentado.

La Protección Suplementaria está tratada en el párrafo segundo del Título III (de las invenciones) de la ley N° 19.039 de propiedad industrial. Se sugiere rechazar la indicación pues los fundamentos de las hipótesis planteadas ya están comprendidos en la redacción vigente y, considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial es constante en esta materia, no habría necesidad de “aclarar” su sentido.

Además, el texto propuesto reviste de una serie de complicaciones. El literal a) se restringe exclusivamente al procedimiento de registro de patente, omitiendo lo relativo al procedimiento de registro sanitario, respecto del cual esta institución también procede. Tanto este literal como el siguiente (b) se entienden incorporados en el texto vigente del literal a), pues conforme a la jurisprudencia sostenida del Tribunal de Propiedad Industrial, competente para resolver esta materia, ambas hipótesis propuestas calificarían dentro de lo que se entiende por “la oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial”. Por otra parte, lo relativo a las prórrogas y suspensiones no sería calificable como una demora administrativa injustificada, pues no corresponden a actuaciones de la administración, sino que del solicitante. Así lo ha sostenido también el Tribunal. Finalmente, consideró que la referencia a “hechos de fuerza mayor” es demasiado amplia y podría prestarse para interpretaciones abusivas.

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que, de acuerdo a lo manifestado, la indicación estaría haciendo explícitas algunas consideraciones que la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial ya ha aceptado. Consultó respecto de la conveniencia de consagrarlas expresamente, y no estar sujetos a un posible cambio de jurisprudencia en la materia, especialmente en lo que se refiere a la letra a).

La Directora de INAPI afirmó que no existe

necesidad alguna de incorporar esta norma, atendido que la interpretación en esta materia ha sido clara y constante, tanto por parte del Tribunal de Propiedad Industrial, como de los usuarios.

El Vicepresidente de ACHIPI, señor Correa, coincidió con lo señalado. En efecto, el catálogo de conductas que de acuerdo a la indicación no constituirán demoras injustificadas ya está, en gran medida, consagrado en la legislación; y los “hechos de fuerza mayor” no están descritos o especificados, por lo que una indicación amplia deja abierta la puerta para interpretaciones abusivas.

Por otra parte, puso de relieve que esta es una institución que va a ir cayendo en el desuso, por el nivel de profesionalización de INAPI y los plazos en que actúa.

-- En votación la indicación N° 9, fue rechazada, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón, y señores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

Número 39

El numeral 39, del artículo primero, del texto aprobado en general por el Senado, reemplaza el artículo 86 por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta.

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

Artículo 86 propuesto

Letra a)

La **indicación N° 10**, del Honorable Senador señor Durana, es para eliminar, en la letra a) propuesta, el punto aparte (.) de su literal a), reemplazándolo por un punto y coma (;).

Letra b)

La **indicación N° 11**, del Honorable Senador señor Durana, propone eliminar el punto aparte (.) de su literal b) y agregar la conjunción “y”.

En relación a las indicaciones N°s 10 y 11, la Directora de INAPI, señora Bresky explicó que persiguen evidenciar que los tres requisitos que enumera el artículo son copulativos. Esto es, los tres deben estar presentes para que se entienda que estamos frente a un secreto comercial.

En relación a la indicación N° 11, el Honorable Senador señor Elizalde puso de relieve que, para hacer los requisitos copulativos, es conveniente agregar, antes de la conjunción “y”, una coma (“,”).

-- En votación las indicaciones N°s 10 y 11, fueron aprobadas, la última con modificaciones formales, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón, y señores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

Número 45

El numeral 45, del Artículo primero, del texto aprobado en general por el Senado, es para sustituir el artículo 100, de la ley sobre Propiedad Industrial, por el siguiente:

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

o o o o o

La **indicación N° 12**, del Honorable Senador señor Durana, es para agregar, en el artículo 100 propuesto, el siguiente inciso:

“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.”.

El señor Figueroa hizo presente que, la indicación en comento, tiene por objetivo mantener vigente el inciso segundo, del artículo 100, de la ley N° 19.039, que trata una hipótesis distinta al inciso primero modificado por el proyecto. Así, el inciso primero regulará la

cancelación y el segundo la modificación del registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Estuvo por aprobar la referida indicación.

En una nueva sesión, la Directora de INAPI, señora Loreto Bresky, reafirmó lo señalado. Se trata de mantener un inciso idéntico al de la ley vigente, para mantener la posibilidad de modificar el registro si cambian las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento. La idea es que si las condiciones cambian, el registro pueda actualizarse sin necesidad de cancelarlo y volverlo a pedir nuevamente. Esto es una práctica estandarizada en los países con protección sui generis de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, como Chile y la Unión Europea.

-- En votación la indicación N° 12, fue aprobada, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señor Durana (Presidente), señora Rincón, y señores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Economía propone aprobar el proyecto con las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO 1º

Nº 12

Letra c)

-- Sustituirla por la siguiente:

“c) Modifíquese su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplácese en el párrafo primero, las frases “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por “productos o servicios” y “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por las expresiones “productos o demanda esos servicios”.

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

iii. Reemplácese en el párrafo cuarto la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o demanda esos servicios”. (Indicación Nº 3) (Unanimidad. 3X0).

Nº 27

-- Modificarlo en el siguiente sentido:

1. Sustituir su encabezado por el siguiente:

“Introdúcense en el artículo 49 las siguientes modificaciones:”

2. Agregar una letra a), del siguiente tenor:

“a) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 49 por el siguiente:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o

autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico-agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.”.

3. Contemplar como letra b), el agregar un inciso final del tenor propuesto en el proyecto aprobado en general. **(Indicación N° 4, con modificaciones) (Unanimidad.4X0).**

N° 29

-- Sustituir en el artículo 50 bis propuesto la frase “Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contado desde la fecha del registro”, por la siguiente:

“Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro.”. **(Artículo 121 del Reglamento del Senado) (Unanimidad. 4X0).**

N° 38

-Sustituirlo por el siguiente:

“38. Reemplázase el epígrafe del párrafo 1°, del título VIII, “De los secretos empresariales” por el siguiente: “De los secretos comerciales”.”. **(Adecuación formal).**

N° 39

Artículo 86 propuesto

Letra a)

- Eliminar el punto aparte (.) de su literal a), reemplazándolo por un punto y coma (;). **(Indicación N° 10) (Unanimidad. 5X0).**

Letra b)

- Eliminar el punto aparte (.) y agregar la conjunción “y”, precedida de una coma (,). **(Indicación N° 11, con modificaciones formales) (Unanimidad. 5X0).**

N° 45

Artículo 100 propuesto

- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“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.”. **(Indicación N° 12) (Unanimidad. 5X0).**

TEXTO DEL PROYECTO

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

PROYECTO DE LEY:

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

1. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. En el artículo 18 bis B:

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

b) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales

por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.”.

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

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

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

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

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

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

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

7. En el artículo 19:

a) Modifícase su inciso primero de la siguiente forma:

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

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

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

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

8. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

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

10. En el artículo 19 bis D:

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

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

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

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

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

12. En el artículo 20:

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

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

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

i. Reemplácense en el párrafo primero las frases “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por “productos o servicios” y “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o

industriales” por las expresiones “productos o demanda esos servicios”.

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

iii. Reemplácese en el párrafo cuarto la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o demanda esos servicios”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

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

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

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

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

El reglamento de uso deberá cumplir con los requisitos siguientes:

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

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

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

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

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

19. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho a pedir su renovación por periodos iguales durante los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses contados desde su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 27 bis C.- Podrá deducir demanda reconvenicional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvenición se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Incorpórase el siguiente artículo 40:

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

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

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

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

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

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

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

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

26. En el artículo 45, inciso segundo:

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

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

27. Introdúcense en el artículo 49 las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 49 por el siguiente:

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

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

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

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

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

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

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

28. Elimínase la letra a) del artículo 50.

29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:

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

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

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de protección suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de treinta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

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

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

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

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

Artículo 67 bis F.- A partir de la publicación indicada en el artículo anterior, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 62. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

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

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

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

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

36. Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

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

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

38. Reemplázase el epígrafe del párrafo 1º, del título VIII, “De los secretos empresariales” por el siguiente: “De los secretos comerciales”.

39. Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

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

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

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

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

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

f) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido

solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero.

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

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

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

44. Reemplázase el artículo 98 por el siguiente:

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

45. Sustituye el artículo 100 por el siguiente:

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

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.”.

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

“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las

indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, la que no podrá ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.

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

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

En el evento de que el solicitante conteste los informes y opinión escrita de la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, sólo deberá acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial, conforme a lo establecido en el artículo 8.”.

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

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

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

2. Agrégase al artículo 5 el siguiente inciso final:

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

Artículos transitorios

Artículo primero.- Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de diez años, no hayan expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta cinco años adicionales, pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a

dos unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades de pago previstas en el numeral 2 del artículo 1 de esta ley.

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

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

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

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

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

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

Artículo sexto.- Los solicitantes de dibujos y diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito a la entrada en vigencia de la presente ley, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de

certificado de depósito al que se refiere el numeral 35 del artículo 1 de esta ley.

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

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

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

Acordado en sesiones celebradas los días 9 y 16 de octubre, 13 y 20 de noviembre de 2019, con la asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Durana Semir (Presidente), señora Ximena Rincón González y señores Álvaro Elizalde Soto, Rodrigo Galilea Vial y Felipe Harboe Bascuñan.

Sala de la Comisión, a 22 de noviembre de 2019.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

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

BOLETIN N° 12.135-03

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

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

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

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

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

II. INDICACIONES:

Indicación N° 1: Inadmisible.

Indicación N° 2: Inadmisible.

Indicación N° 3: Aprobada (Unanimidad. 3X0).

Indicación N° 4: Aprobada con modificaciones (Unanimidad. 4X0).

Indicación N° 5: Rechazada (Mayoría. 2X1).

Indicación N° 6: Rechazada (Unanimidad. 5X0).

Indicación N° 7: Inadmisible.

Indicación N° 8: Inadmisible.

Indicación N° 9: Rechazada (Unanimidad. 5X0).

Indicación N° 10: Aprobada (Unanimidad. 5X0).

Indicación N° 11: Aprobada con modificaciones formales (Unanimidad. 5X0).

Indicación N° 12: Aprobada (Unanimidad. 5X0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de 2 artículos permanentes y nueve artículos transitorios. El artículo 1° contiene diversas modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial; y el artículo 2° modifica la ley N° 20.254, que estableció el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

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

V. URGENCIA: Suma urgencia (11.11.2019).

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite constitucional.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: Inició su tramitación en el Senado el 10 de abril de 2019, pasando a la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda, en su caso. Con fecha 11 de septiembre de 2019 fue aprobado en general por el Senado, fijando como plazo para presentar indicaciones el 26 de septiembre. Dentro del señalado plazo se presentaron 12 indicaciones.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

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

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

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

XI. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN: Abogado Secretario, Pedro Fadic Ruiz; Abogado Ayudante, Carolina Arcil Campos.

Valparaíso, 22 de noviembre de 2019.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión