

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA [LEY N° 19.039](#) DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA [LEY N° 20.254](#), QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL [CÓDIGO PROCESAL PENAL](#).

BOLETIN N° [12.135-03](#)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley de la referencia, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, sin urgencia.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas: El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente, junto a la Jefa de Asesores, señora Michele Labbé; las asesoras, señoras Cecilia Flores y Ximena Contreras; la Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, señora Carolina Belmar, quien asistió junto al Subdirector de Patentes, señor Esteban Figueroa y al Encargado del Departamento Internacional y de Políticas Públicas de INAPI, señor Sergio Escudero, y a la abogada de dicho Departamento, señora María José Sepúlveda; el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos económicos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández; el ex Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz; el Director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, señor Rafael Palacios y el asesor en materias de Propiedad Intelectual de esa entidad, señor Juan Pablo Egaña; el Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI, señor Max Montero y el Secretario Director, señor Rodrigo Puchi; el Director de Políticas Públicas de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH), señor Tomás Silva; el abogado encargado de Estudios, señor Carlos Harms, y el abogado asesor, señor Valentín Acuña; el Presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos A. G., señor José Luis Cárdenas y el Director de Innovarte, señor Luis Villarroel; el Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, señor Rafael Pastor; la abogada, señora Bernardita Dittus.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Modificar 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, con el propósito de fortalecer la actual institucionalidad de

propiedad industrial, procurando al efecto una mejor protección y observancia de los derechos que ella consagra, estableciendo procedimientos de registros más expeditos y eficientes y así facilitar los trámites de los usuarios para la obtención de los mismos y permitir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que otorga los derechos, llevar a cabo una gestión más efectiva, rápida y de mejor calidad.

Tales ideas, las que el proyecto concreta por medio de tres artículos permanentes y nueve transitorios, son propias de ley al tenor de lo establecido en el artículo 63 N° 14) de la Constitución Política de la República.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Los números 28) y 35) del artículo 1 del texto aprobado por esta Comisión tienen el rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, conforme lo prescrito en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Orgánica Constitucional N° 18.918 del Congreso Nacional.

Al efecto, con fecha 2 de octubre de 2018, mediante oficio N° 12.247, y atendiendo al mandato constitucional, la Presidenta de la Cámara de Diputados consultó la opinión a la Excma. Corte Suprema, la cual responde mediante [oficio N° 140-2018](#), de 6 de noviembre de 2018.

Cabe precisar que no hay normas con el carácter de ley de quórum calificado.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

Los números 1, 2, 3 b), 4, 6, 7, 9, 25 y 34 del artículo 1 del texto aprobado por esta Comisión deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, toda vez que inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

En sesión N° 29, de 20 e noviembre de 2018, se **aprobó en general por asentimiento unánime**.

Votaron a **favor** la y los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda, Gabriel Silber, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez.

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

ARTÍCULOS RECHAZADOS:

No hubo artículos rechazados, sin perjuicio de aquello, a continuación se transcriben los siguientes numerales del artículo 1 del proyecto que fueron rechazados:

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

Numeral 21): Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

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

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

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

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 Unidades Tributarias Mensuales.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley, su reglamento y por los reglamentos específicos de uso y control que se aprueben. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco,

Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455, que fija normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga Libro I de la ley N°17.105.

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

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

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

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley;
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público;
- c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o de los atributos de los productos que pretenden distinguir con la indicación geográfica o denominación de origen;
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile;
- e) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados;
- f) Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro,

siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respecto del numeral 44 cabe señalar que se sugirió rechazar este artículo, y de esa forma mantener vigentes los artículos 103, 104 y 105 de la ley N° 19.039, con el propósito de dejar la modificación sustantiva en materia de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen a la implementación del acuerdo de modernización con la Unión Europea.

Votaron por el **rechazo** los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(0x10x0)**.

INDICACIONES RECHAZADAS:

De los diputados señores Gabriel Silber y Alexis Sepúlveda para agregar en la letra c) del artículo 49, a continuación del punto y coma la siguiente frase: “ y para toda la población en caso de riesgos sanitarios graves, previa resolución fundada del ministerio de salud;”.

6.- SE DESIGNA DIPUTADO INFORMANTE: AL SEÑOR PEDRO VELÁSQUEZ SEGUEL.

II.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL

Acerca de la estructura y contenido de esta iniciativa, cabe mencionar que está estructurada sobre la base de **tres artículos permanentes y nueve artículos transitorios**. En los artículos permanentes se contienen respectivamente, las siguientes materias: En su artículo 1 contempla las modificaciones en la ley N° 19.039, de propiedad industrial; su artículo 2, aborda las correspondientes a la ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y su artículo 3 se refiere a una modificación al Código Procesal Penal, para los efectos de establecer acción penal pública respecto de los delitos que atenten contra la propiedad industrial.

A continuación se exponen los principales cambios impulsados por este mensaje:

MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1:

Simplificación de las notificaciones.

Con el objeto de simplificar y agilizar las notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios en las distintas etapas del procedimiento de concesión de derechos, así como en las gestiones contenciosas (juicios de oposición, nulidad, caducidad, etc.), que actualmente se realizan por medio de carta certificada, en el N° 1 y N° 5 del artículo 1 del proyecto, se modifican el artículo 13 y el inciso 2° del artículo 18 bis E de la actual ley, permitiendo que ciertas notificaciones se realicen por medios electrónicos.

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

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

Esta práctica se aleja del estándar internacional impuesto por tratados internacionales como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del cual Chile aspira ser parte, y legislaciones extranjeras, que son más flexibles a este respecto en beneficio del solicitante. La reforma al artículo 18 de la ley, que se propone en el N° 2 del artículo 1 de este proyecto, corregirá esta situación.

Cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes.

Es normal que las distintas oficinas de patentes del mundo establezcan derechos o tasas por las distintas gestiones que deban realizar en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande. Es así como muchas oficinas establecen un cargo adicional por el mayor número de hojas que contenga una solicitud de patente, las que, en algunos casos y áreas de la técnica, pueden llegar a ser muy voluminosas.

Actualmente, nuestra legislación solo contempla tasas por el registro de una patente de invención y, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las señaladas precedentemente. Es por ello que en el N° 2 del artículo 1 de este proyecto de ley, se establece esta carga adicional para el solicitante, la que será a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

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

Actualmente los derechos o tasas a pagar en INAPI por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, deben ser pagados por decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial que se trate.

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

Para evitar esta situación, en el N° 2 del artículo 1 de este proyecto de ley, se propone una opción de pago por anualidades, como ya existe en varios países.

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

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

Para evitar lo anterior, los N°s 3 y 19 del artículo 1 proponen simplificar el procedimiento de renovación, para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente, permitiendo que este trámite se requiera con 6 meses de anticipación y hasta 6 meses después de vencido el registro, teniendo un recargo si se hace durante esta segunda parte del plazo.

Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud.

Las tasas que hoy corresponden a la tramitación de solicitudes de anotación de licencias o cambios de titularidad de un registro ante INAPI, se pagan una vez que son aceptadas (y no en el momento de su presentación). Esta circunstancia se traduce en que el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas, no quedan sujetas a tasa alguna.

El N° 4 del artículo 1 de este proyecto resuelve esta falencia de la ley chilena y propone adelantar el cobro de la tasa aplicable a este tipo de inscripciones registrales, al momento de su presentación.

Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.

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

La modificación legal que se propone en el N° 6 del artículo 1, consiste precisamente en dejar expresamente establecido que no procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición legal en contrario.

Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial,

Nuestra legislación contempla actualmente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Esta figura es poco utilizada y responde a una práctica que no existe en otros países. Los N°s 7, 8, 15, 17 y 18 del artículo 1 disponen precisamente la eliminación de esta figura, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos por los titulares de dichos registros.

Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales.

Nuestra legislación permite registrar como marca comercial únicamente aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas sonoras (pentagrama musical). Este concepto excluye a las llamadas “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas”, que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaria y, por lo tanto, son dignas de protección como tales, a las que se pretende dar cabida con ocasión de la modificación de la ley de propiedad industrial. Éstas podrían contemplar, por ejemplo, marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, olfativas y táctiles.

Reemplazando el concepto de marca del actual artículo 19 de la ley de propiedad industrial, los N°s 9 y 13 del artículo 1 de este proyecto, dan cabida a estas nuevas posibilidades.

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

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

La normativa asimila las marcas colectivas a una comunidad y subsume las de certificación como un tipo de colectivas, cuando no son ni una cosa ni la otra. De esta forma, una marca común y corriente puede tener múltiples propietarios y puede ser una comunidad. Lo que diferencia a las marcas colectivas y de certificación son otros elementos, como quiénes pueden pedir las, cuáles son sus objetivos, si implican o no restricciones a ciertos actos, etc. Por ejemplo, en las marcas de certificación su titular tiene un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sino que permite que terceros la usen, fiscalizando su buen uso.

Es por ello que los N°s 10 y 16 del artículo 1 del proyecto establecen una regulación mucho más completa y acorde a estándares internacionales.

Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos.

Actualmente, es posible que un titular de marca registrada impida a un tercero el uso de su nombre, seudónimo o nombre de su antecesor en el curso de operaciones comerciales, sin perjuicio que no exista riesgo de confusión, afectando sus derechos de identidad.

Del mismo modo, hoy no es posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio, contraviniéndose uno de los requisitos principales de las marcas comerciales, que es el de su distintividad. El N° 12 del artículo primero de este proyecto se hace cargo de estas situaciones.

Restablecimiento de derechos.

Nuestra legislación solo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes, pero se asocia a un plazo demasiado extenso y no está afecto al pago de tasa alguna. El N° 25 del artículo 1 del proyecto propone reducir el plazo para requerir el restablecimiento ya existente en la ley (desarchivo) y afectarlo al pago de una tasa equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales.

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

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. Para que ello ocurra, la norma general es que las marcas se utilicen efectivamente en el comercio, pero conforme a la legislación vigente, en Chile no existe la obligación de uso de la marca comercial.

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

Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, ya que, en caso contrario, podría proceder la declaración de caducidad del derecho, conforme lo propone el N° 20 del artículo primero de este proyecto de ley.

Delito de falsificación marcario.

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

Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes.

En la actualidad nuestra legislación presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de patente en virtud del Convenio de París y uno en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pues este último cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de prioridad, en el caso de no haberlo hecho al momento de la presentación de la solicitud, mientras que el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada “Servicio de Acceso Digital”, en la cual se puede encontrar esta información. Esta propuesta, contenida en el N° 23 del artículo 1 de esta iniciativa propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.

Patente provisional.

Actualmente, no se contempla la posibilidad de garantizar el derecho de un inventor que -antes de perfeccionar un nuevo aparato o procedimiento- desee obtener una patente provisional que le permita “reservar” su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un año. El restablecimiento de este tipo de patentes ha sido requerido fundamentalmente por universidades y existe en otros países del mundo. Esta propuesta se recoge en el N° 24 del artículo 1 del proyecto.

Excepciones a los derechos de patente.

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

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

El N° 26 del artículo 1 de este proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos conferidos, que están incorporados en otras legislaciones del mundo.

Acción de usurpación de patente.

Conforme a la legislación actual, si una patente de invención es registrada por quien no tenía derecho a hacerlo, su legítimo titular no tiene otra opción más que solicitar la declaración de nulidad del registro. De este modo, el legítimo titular de la invención que se vio privado de su registro, no tiene la posibilidad de recuperar dicho activo, asistiéndole únicamente la alternativa de requerir su cancelación, conforme a una causal de nulidad de patente establecida en la ley (“cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”), que nada tiene que ver con los requisitos de patentabilidad de la invención.

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

Límite a la protección suplementaria.

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

Además, la protección suplementaria de patentes no está sujeta a ningún límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura, circunstancia que puede dar origen a la duración excesiva de una patente. En razón de lo anterior, se propone en los N°s 29, 30 y 31 del artículo primero de este proyecto, el establecimiento de un máximo de cinco años de extensión de la protección suplementaria, como existe en otras legislaciones del mundo, entre otras, la de Estados Unidos de América.

Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales.

El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención. Esta engorrosa y compleja tramitación redundante en una subutilización del sistema por parte de los diseñadores nacionales que, dada la naturaleza dinámica de sus creaciones, requieren procedimientos más ágiles y expeditos.

Por ello, se propone en los N°s 32 y 34 del artículo 1 de este mensaje la creación de un mecanismo simple de registro sin examen previo, el cual se puede requerir posteriormente en caso de controversias.

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

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

Siguiendo el modelo del Arreglo de La Haya, el N° 33 del artículo primero del proyecto, propone una duración máxima de 15 años.

Invenciones de servicio.

Conforme a la legislación vigente, el Tribunal de Propiedad Industrial es llamado a resolver las controversias relativas a invenciones de servicio (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios), materias que parecen escapar a la competencia propia, específica y técnica de este tribunal. Se estima conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia, según la propuesta contenida en el N° 35 del artículo primero del proyecto.

Secreto Comercial.

Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que el N° 38 del artículo 1 del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia, complementada por las disposiciones propuestas en los N°s 36, 37, 39 y 40.

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

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

Desde la creación del registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en 2005, la experiencia en la tramitación de solicitudes ha llevado a promover cambios en el sistema, que permiten diferenciar de manera más clara ambos derechos, simplificar su procedimiento, clarificar el rol que les cabe a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las acciones penales contra las infracciones a este tipo de signos distintivos.

Los N°s 41, 42, 43 y 44 del artículo 1 de este proyecto se refieren a dicho mejoramiento.

Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.

No existe en materia de propiedad industrial una norma que adecúe nuestra legislación a los compromisos adquiridos en esta materia en virtud del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, que exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas respecto de infracciones de derecho de autor (cuya normativa ya las contempla) y marcarias. Es por ello que el N° 45 del artículo 1 propone una sanción de esta naturaleza, la que puede alcanzar las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

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

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional ratificado por más de 150 estados contratantes –entre ellos Chile– que permite solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes es competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes (en Chile, INAPI), durante lo que se denomina la “Fase nacional”.

Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya que INAPI es una Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), actualmente los solicitantes chilenos de patentes no lo usan tanto como deberían, pues estiman que los costos asociados son muy altos y, finalmente, optan por presentar solicitudes individuales, sin beneficiarse de las facilidades del sistema PCT.

La reforma que se propone en el N° 46 del artículo 1 a este respecto, consiste que en ciertos casos el valor del examen en fase nacional se reducirá en un 50%.

MODIFICACIONES A LA LEY N° 20.254, QUE CREA EL INSTITUTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 2:

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

La letra f) del artículo 3 de la ley de INAPI establece que éste está facultado para “Recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes.

Sin embargo, dada la vinculación de INAPI con otras entidades nacionales e internacionales, éste puede en ciertos momentos recibir recursos provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones internacionales de las cuales Chile forme parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de la cooperación y asistencia técnica. Es por eso que se estima necesario ampliar esta facultad de recaudación, respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, como lo propone el N° 1) del artículo 2 de este proyecto. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial.

Respecto de las decisiones definitivas de INAPI en el ámbito jurisdiccional, procede el recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial y, eventualmente, los recursos de casación y queja. Cuando ello ocurre

en procedimientos no contenciosos, es porque un solicitante de algún derecho de propiedad industrial ha recurrido respecto de la decisión de INAPI, sin que exista en dichos procesos un contradictor del recurso interpuesto, ya que el Instituto no tiene capacidad para actuar como parte en esos procesos, como es el caso de otros órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales.

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

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 3:

Se hace un cambio en el sentido de establecer acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

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

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

El artículo 3 del proyecto, propone entonces la derogación del literal e) del artículo 54 del mencionado Código, con el propósito que los tipos penales incluidos en la ley N° 19.039, sean de acción pública.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

En resumen los **nueve artículos transitorios** que contempla el proyecto abordan los temas referidos a la extensión de vigencia de la titularidad de registros de dibujos y diseños industriales concedidos antes de la entrada en vigencia de esta ley; lo que respecta al pago de las tasas correspondientes al próximo quinquenio o decenio, según corresponda de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados ya otorgados; lo atinente a las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia de la presente ley; la renovación de las marcas

de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos industriales; la forma de contar el plazo para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, lo que atañe a los solicitantes de dibujos o diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito, en que podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito; el plazo que se otorga al Presidente de la República para reglamentar esta ley; se señala la fecha en que esta ley empezará a regir y finalmente se establece el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, para que el Presidente de la República, establecerá los textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes N°s 19.039 y 20.254.

III.- RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

El proyecto consta de tres artículos permanentes y nueve artículos transitorios, según se describe detalladamente en el acápite anterior, referido a los antecedentes aportados por el Ejecutivo

IV.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.

La iniciativa presidencial en estudio introduce diversas modificaciones tanto en la ley N° 19.039, de propiedad industrial como la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, conforme a los antecedentes reseñados y a las ideas matrices ya descritas.

V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN GENERAL.

Durante el debate habido en el seno de la Comisión, referido a la discusión general de la iniciativa presidencial en estudio, participaron aportando ideas, sugiriendo tanto perfeccionamientos y mejoras como reparos y modificaciones de la misma, junto a las y los señores parlamentarios, diversas autoridades de gobierno e invitados, conforme se detalla a continuación:

La señora **Carolina Belmar, Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)** explica, en primer lugar, que la propiedad industrial es una herramienta de carácter internacional, de promoción de la innovación y el emprendimiento, por lo que es una disciplina que interactúa con políticas públicas en materias de interés común, como la salud, la libre competencia, la educación o el medio ambiente sustentable.

INAPI busca un funcionamiento que complemente su función registral con un mayor acceso a la información y a las tecnologías que se presentan ante esa entidad y que son necesarias para impulsar el desarrollo nacional.

Arguye que una de las dificultades de la propiedad intelectual es su difícil valoración. En diciembre de 2016 se presentó un estudio de la Asociación Internacional de Marcas, en el cual se midió a cinco países de la región, incluyendo Chile para determinar cuál es la contribución para la economía en el uso intensivo de la propiedad intelectual, en este caso un subtipo como son las

marcas. Los resultados son interesantes y muestran similares resultados con estudios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esos resultados indican que el uso de la propiedad intelectual aumenta entre un 20 y un 26 por ciento el empleo, un 25 por ciento el valor agregado y entregan un salario que es un 25 por ciento más alto de aquellas en que no se usan.

Si bien el estudio mostraba a Chile como un país con buen uso de la propiedad intelectual, se estima que ese uso es necesario mejorarlo aún más. La propiedad intelectual va de la mano con el desarrollo tecnológico, es la forma en que los activos intangibles se transforman en activos tangibles, porque a través de las marcas y diseños y los secretos industriales es como se logra transformar en algo concreto y transable lo que constituye el desarrollo del conocimiento y la creación humana.

La misión de INAPI es incentivar el sistema nacional de propiedad intelectual mediante la protección y difusión de los derechos y del conocimiento, a través del fomento de una visión equilibrada e intelectual que contribuya en el desarrollo intelectual del país.

Expresa que después de dos años de trabajo en una estrategia nacional de propiedad intelectual, que contemplaba una análisis de la situación del país respecto de los estándares de país y necesidad del tipo de normativa que se requiere y en lo que se ha contado con el apoyo del Ministerio de Economía, se presenta este proyecto de ley sobre INAPI.

Agrega que se trata de un proyecto de ley acotado, que trata de hacer más eficiente el uso de esta herramienta en beneficio de la inversión y la productividad, fomentar el emprendimiento y facilitar, haciendo más expedito y más barato, los procedimientos, con lo que se elevan también los estándares de protección que tenemos como país.

El proyecto de ley propone modificar tres leyes. En primer lugar, la ley N° 19.039, ley de propiedad industrial, ley que regula todos los derechos de los que en Chile se conoce como propiedad industrial como las marcas, las patentes y los diseños, los circuitos integrados y los modelos de utilidad, la indicación geográfica y la denominación de origen.

Luego, se propone también una modificación a la ley N° 20.254, que crea el instituto nacional de propiedad industrial, y finalmente propone adecuaciones en el Código Procesal Penal.

Señala que este es producto de un trabajo de dos años, donde se han realizado entrevistas con la comunidad, academias, el sector privado y el Ejecutivo, determinando aquellos elementos que aparecen como un mínimo indispensables para el sistema y que responda a las necesidades de desarrollo del país.

Destaca que este proyecto contempla cuatro grandes materias a abordar.

El primer grupo se refiere a cuestiones simplemente operacionales, el segundo grupo trata de normas y procedimientos, la tercera aborda la construcción de los derechos y por último un grupo de modificaciones

que atañe a normas de protección del derecho de propiedad intelectual y las sanciones para el caso en que se incurra en infracciones de las mismas.

Desde la perspectiva operativa, la propuesta tiene por finalidad, por una parte, simplificar la notificación, de manera que estas se efectúen por medios electrónicos, eliminando la carta certificada que se ocupa en pocos casos, la mayoría se hacen por el estado diario, pero hay dos resoluciones que se hacen por carta certificada, pero que se realizan respecto de usuarios que ya iniciaron un trámite y que hacen el seguimiento en línea, de manera que no hay razón para mantener esa forma de notificación.

Se propone modificar la estructura de las tasas. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran sujetos a tasas, que son derechos fiscales que se pagan por contrapartida a la prestación de un servicio. Se propone que ellas se mantengan, sin perjuicio que se pretende modificar el momento en que ellas se pagan, de forma tal de hacerlas más efectivas y evitar que muchas solicitudes quedan abandonadas después de haber hecho la totalidad del trámite por no pagar la tasa final, con lo que se pierde todo el procedimiento.

También desde la perspectiva de la operativa se propone fortalecer el INAPI en cuanto a la cooperación. La ley que crea INAPI lo faculta para poder suscribir convenios con organismos internacionales y homólogos en el exterior, pero no se contempla la posibilidad que el Instituto pueda firmar convenios con organismos privados nacionales. Se propone fortalecer este elemento porque existe mucho interés desde INAPI y también de los privados.

Luego se refiere a lo procedimental. Se propone simplificar el procedimiento, especialmente en el área de las patentes de invención, que para ser ingresadas en trámite requieren el pago inmediato de una tasa. Se propone que se presente la solicitud, tenga fecha y con ello obtiene un germen de protección, sin necesidad de pagar la tasa, pero puede en un período posterior acompañar la tasa. Además, se restaura la prioridad, en los derechos de propiedad intelectual, a partir de los convenios internacionales, una solicitud que se presente en cualquier parte del mundo, tiene un plazo de 12 meses para mantener esa fecha en el resto del mundo como prioridad de presentación.

La fecha de prioridad es importante porque es la que determina la fecha de novedad, es a partir de ahí hacia atrás desde cuando se revisa si existen desarrollos similares o si no existen y se fija la identidad de quién inventó.

Para que el derecho de prioridad pueda ejercerse hay plazos muy acotados, en los que se debe acompañar el certificado emitido por la primera oficina de origen.

Se propone que en ciertas causas justificadas las personas puedan restaurar ese derecho, aun cuando se haya vencido este plazo inicial.

Se agrega una nueva figura, que es muy usada en derecho comparado y que aparece como de gran utilidad en Chile. Se relaciona con las patentes provisionales, es decir, que dentro de un período acotado de tiempo, un inventor puede presentar la solicitud, sin tener que cumplir con todas las formalidades y detalles que se exigen para que en un período acotado, hasta 12 meses aproximadamente, se pueda ingresar formalmente el formulario que

contiene todas las indicaciones y menciones que son muy especializadas, lo que permitirá beneficiarse de la fecha original de presentación.

Acerca de las mejoras sustantivas. Se propone que se incorporen nuevos tipos de marcas. En Chile no se admite el registro de marcas olfativas, táctiles o de posición y que se usan hoy en los mercados.

Se propone eliminar dos herramientas que en Chile han dejado de usarse, como la marca de establecimiento comercial e industrial e incorporar una nueva figura que permitirá garantizar en el registro de marcas lo que es la variedad del mercado, como es la eliminación de aquellas marcas que no son usadas. La marca estará disponible nuevamente, si no se usa en un período determinado de tiempo, e igualmente aquellas marcas que dejan de ser distintivas porque se han convertido en términos habituales en el mercado, por falta de acción o por la aquiescencia del titular, puedan ser canceladas y pasen a ser de uso libre del titular.

En cuanto a la denominación de origen e indicación geográfica, hay un registro creado en 2005 y que ha sido exitoso, pero con la experiencia de tramitar más de 80 solicitudes de productores de todo Chile, el sistema puede modificarse para ser más sencillo y garantizar que productos emblemáticos y singulares de Chile puedan ser resguardados.

En materia sustantiva se incorpora un nuevo sistema, complementario del actual para la protección de los diseños industriales; Chile tiene muchas escuelas de diseño de gran nivel, con diseños de alta calidad, pero aun así los diseñadores no protegen sus creaciones en el INAPI, posiblemente porque el sistema es muy lento si se considera que la mayoría de los diseños tienen una vida útil muy corta, a lo que se suma que es caro y requiere que intervengan especialistas.

Se propone en este caso, que con los depósitos puedan los titulares diseñadores contar con un registro que les permita comercializar de mejor manera sus creaciones.

En materia de observancia se propone homologar el sistema al que se aplica en materia de derechos de autor en Chile, es decir, sean de acción penal pública, incorporar las indemnizaciones preestablecidas para los casos de falsificación de marcas y mejorar el tipo penal de falsificación marcaria presente en la ley.

Finalmente, acota que se propone agregar excepciones y limitaciones a los derechos, en marcas y patentes. Además se contemplan límites a la protección suplementaria, figura que se aplica a las patentes de invención estableciendo un período máximo de protección.

El señor **Rafael Palacios, Director de Políticas Públicas de Sofofa** junto con explicar cuál es la misión de Sofofa, expresa que representan cerca de 165 socios directos y que abarcan el 23 por ciento del producto interno bruto, con 44 gremios sectoriales y 22 gremios regionales.

Respecto del proyecto de ley en estudio, señala que la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial se encuentra vigente desde 1991 y que desde el 2013, se tramita el proyecto de ley que modifica por completo la ley N° 19.039 (Boletín 8907-03), sin movimiento relevante desde 2015.

Comenta la necesidad de adoptar medidas urgentes para promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar concepto de economía del futuro.

Sobre la situación en innovación y emprendimiento, comenta que ella no se encuentra en buen pie en el país, la innovación en Chile es la más baja entre países de la OCDE y la inversión en capital de riesgo está aún lejos de países líderes en innovación. Por ello, existen importantes brechas en innovación a nivel comparado.

En cuanto a la evolución en materia de patentes, expone que en los últimos cinco años las solicitudes de patentes se han mantenido constante. Sin embargo, aún estamos lejos de los niveles alcanzados el año 2008.

En el caso de los registros de patentes, el año 2016 se observó una importante recuperación, doblando los registros de los años anteriores.

La evolución de las marcas en Chile presenta una situación similar. En los últimos años, las solicitudes de marcas también se han mantenido constantes y lejos de los niveles alcanzados el año 2010.

En el caso de los registros de marcas, se ha observado una recuperación desde el año 2012, pero lejos de los niveles observados el año 2010.

A nivel comparativo en el mundo en el caso de las patentes, Chile se encuentra lejos de los principales países en solicitudes y registro de marcas, donde Estados Unidos posee un claro liderazgo. No obstante, la brecha observada entre Chile y los países que lideran estos registros es menor.

Acota que coinciden con los objetivos planteados al impulsar estas modificaciones en la ley, que ello conlleva mejorar el ambiente para el crecimiento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento y perfeccionar el actual Sistema de Propiedad Industrial en las cuatro gestiones que se proponen, protección y observancia de derechos, procedimientos de registro más eficientes y expeditos, facilitar los trámites que los usuarios deben realizar y mejorar gestión de INAPI.

El señor **Juan Pablo Egaña, asesor en materias de Propiedad Intelectual de Sofofa**, explica que las propuestas y observaciones técnicas a este proyecto de ley se condicen con el objetivo de mejorar el crecimiento, la inversión y la productividad, fomentando la innovación y el emprendimiento.

Apunta que para esto es fundamental que la ley realice las cosas más fáciles para los solicitantes y que la ley permita al órgano registrador, Inapi, ser un órgano con fortaleza y medios para cumplir su labor registral de la mejor manera posible.

Sostiene que existe una serie de aspectos positivos que se mencionarán en su momento, pero hay otros aspectos que parecen poner una carga sobre este propósito.

Así, las cosas positivas del proyecto son la satisfacción de anhelos largamente esperados en el área de la propiedad industrial en Chile, como la actualización con varias instituciones propuestas como en el caso de las marcas

comerciales donde hay dos aspectos importantes como es la ampliación de signos que pueden ser reconocidos y registrados como marcas comerciales.

Hoy el registro de marcas comerciales tiene la limitación que solo puede ser respecto de signos que se pueden representar gráficamente, pero con esta adecuación normativa, marcas no tradicionales como los olores podrán ser registradas, lo que coloca a Chile en un plano de igualdad y sincronía con los países más industrializados que implica recibir mayor propiedad industrial en Chile, lo que implica recibir más inversión y también innovación.

En el caso de la indemnización en caso de infracción también fortalece el sistema; ella es estable, básica y fija en caso de infracciones y a la cual el titular de la marca comercial podrá optar en vez de perseguir en una demanda los perjuicios. Pre establecer esta indemnización favorece la eliminación de trámites judiciales con lo que ello implica.

Respecto del delito de falsificación marcaria, se fortalece el derecho de propiedad de los titulares de derechos de marca en Chile, es la primera vez que se establecen penas de este tipo para una infracción al derecho de propiedad en Chile y también está acorde a lo establecido en otras legislaciones del mundo.

En el caso de las patentes de invención destaca que la actualización de la ley recoge la acción de usurpación de patentes de invención en Chile, lo que no existía en nuestra legislación una acción que permitiera al inventor que creía que le habían robado su invención, que otro se apropió de ella y la inscribió ante el INAPI, que pudiera reivindicarla. Su única opción hoy es tratar de pedir la anulación de esa inscripción, con lo cual lograba que la patente no se conceda y la innovación no ingresa al mercado.

En el caso de los secretos empresariales o industriales, la norma propuesta es también positiva. Esta norma se relaciona con el tratado internacional de la Organización Mundial de Comercio, que tiene un capítulo sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio, ADPIC, en el cual se establece la protección para información no divulgada que está en posesión de un particular o empresa. Con esta propuesta la normativa se ajustará a los términos propuestos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS).

Aclara que hoy, la definición de secreto comercial o industrial que se encuentran en la ley chilena es muy restrictiva y se vincula con aspectos industriales, pero el secreto comercial es más amplio, como los listados de clientes, los planos de oficinas de arquitectos, por ejemplo, son amparables bajo el secreto comercial, pero ahora no habrá duda respecto de ello.

Precisa eso si que las debilidades del proyecto de ley son menores comparadas con las virtudes del proyecto de ley.

Hace presente, en primer lugar, que el 80 por ciento de las patentes en Chile son de empresas extranjeras y el deseo de todos es que exista mayor patentamiento, en lo ideal de chilenos, pero es necesario que también lleguen del extranjero.

Esta es la razón por la cual estima que hay aspectos que se necesita revisar en el proyecto de ley.

Señala, en primer lugar, la existencia de tasas adicionales para el número de hojas en caso de patentes de invención. Al respecto, indica que eso existe en legislaciones foráneas, pero lo que se obtenga de aplicar esta norma es más bien marginal como recaudación. Expresa que no es necesario poner esta norma, porque Chile no es un país prioritario para patentar. Las grandes empresas que patentan en Chile, más del 80 por ciento de la patente local, se fijan dónde van a patentar y en mercados pequeños como el chileno, pequeñas diferencias en su normativa de patente pueden hacer la diferencia al momento de poder definir ese patentamiento y si el premio por la opción de hacerlo es una tasa, estima que es mejor no perseverar en estas tasas.

Una segunda situación se relaciona con la excepción al derecho de patente de invención. Las excepciones en este caso, consisten en situaciones en que el titular de la patente no puede ejercer sus derechos por situaciones sanitarias, de orden social o de emergencia que justifican que el derecho de propiedad no se ejerza en plenitud.

Explica que Chile tiene un conjunto de excepciones que están bien asentadas en la ley y que aborda casos de mayor importancia. La situación de la licencia obligatoria, que se aplica en la medicina, que está vigente en nuestro país.

Precisa que el proyecto de ley agrega cinco nuevas excepciones, lo que ya parece importante para quienes consideran que esto es algo relacionado con los solicitantes y los titulares y cuestiona que esta enumeración de excepciones sea mayor que los derechos que se establecen. Además indica que las tres primeras excepciones parten de la base que se prevenga al titular de la patente de accionar en contra de quien realiza actividades que no tienen un carácter comercial, o un sesgo privado o muy particular.

Añade que ello no es necesario por la ley actual, ya que en sus artículos 49 y 52, sólo otorga acción al titular de la patente para perseguir actividades con un sesgo comercial, de manera que sin necesidad de prevenir estas excepciones, ya están prevenidas y precavidas dichas personas que esta excepción busca proteger. Señala que agregar más excepciones generará dudas a nivel internacional que pueden hacer que no se presenten patentes de invención en Chile.

Límite a la protección suplementaria, son las extensiones de patente de invención. Hoy la ley contempla la posibilidad de extender la validez de una patente, los años de vigencia de una patente, en aquellos casos que la autoridad registradora, Inapi, ha incurrido en demoras injustificadas, es decir, cuando Inapi no ha sido diligente.

El proyecto de ley plantea limitar la cantidad de años de esta extensión de patentes, porque se puede llegar a plazos extremadamente largos y en países como Estados Unidos también exista extensión de plazos. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos existe la institución porque el cálculo para la demora en la tramitación de la patente es un asunto meramente matemático y las demoras se contabilizan para efectos de conceder la extensión.

Lo descrito no opera en Chile, sino que sólo se compensa la demora injustificada. Resulta a su juicio absurdo mantener este plazo de 5 años y que no es necesario incluirlo en el proyecto y que se encuentra bien regulada esa institución al día de hoy.

Respecto de los secretos comerciales, observa que es el momento de actualizar la norma que viene a continuación, artículos 83 y siguientes, el capítulo de información sometida a la autoridad reguladora que debe ser actualizado de acuerdo con las normas de ADPIC, modificando el artículo 89 actual de la ley, señalando cuál es la clave de protección de la información y que constituyen los esfuerzos considerables en la producción de esta información.

La última observación se refiere a la modificación de la ley de Inapi que pretende darle facultades judiciales, para actuar judicialmente en segunda instancia ante el Tribunal de Propiedad Industrial y ante la Corte Suprema.

Lo anterior, permitirá ejercer largos e interminables juicio y alegatos en cada una de las instancias, pero es muy malo para los solicitantes de propiedad industrial que requieren asuntos bien tramitados en el menor tiempo posible a un menor costo.

El diputado **Miguel Mellado** consulta si se adoptan las sugerencias de mejoramiento al proyecto de ley implicarán mejores resultados en cuanto a la cantidad de patentes tramitadas en Chile.

El señor **Rafael Palacios**, señala que este es un tema regulatorio relevante, que puede tener un impacto en el número de inscripciones, aunque es algo difícil de adelantar cuál sería el resultado de ello.

Pero ello no es suficiente, el impulso es una parte regulatorio, pero la innovación requiere gasto en I+D, en capital de riesgo, aunque se podrían considerar otros incentivos en materia tributaria, por ejemplo, aumentar el gasto elegible en I+D.

También se requiere un cambio cultural de los empresarios para que se aproximen al tema de la innovación, se debe entender la importancia que la empresa chilena invierta en I+D, porque ello conlleva su propia supervivencia y a ellos se refieren los datos internacionales que hacen presente esa brecha.

El señor **Juan Pablo Egaña**, reafirma la idea que estas leyes son una herramienta más, los capitales y las empresas se mueven hacia donde sea más seguro, en todo sentido, para su inversión.

Para la mayoría de las compañías, la nueva economía considera que el principal activo es el capital intelectual, más que la instalación fija, de manera que esas compañías verán mejor el invertir en los espacios jurisdiccionales donde exista una mejor protección para los activos de capital intelectual que se ampara con leyes de propiedad industrial, de manera que ese el incentivo para traer más patentes al país. En Chile hay ciertos polos de atracción, como la minería o la salmonicultura, pero tener una ley que se pro patente y pro solicitante puede hacer la diferencia al momento de invertir porque tendrá un buen amparo.

El señor **Juan Pablo Egaña**, señala que hay un foco en lo planteado con instituciones que se han resucitado como es la patente provisional, que mira principalmente a las universidades nacionales y pequeños emprendedores que tengan la posibilidad de entrar con una solicitud básica, sin

intervención de estudios jurídicos, para fijar una fecha prioritaria y poder juntar recursos que un año después permita presentar una solicitud regular.

Hay disposiciones que favorecerían a los solicitantes nacionales, beneficiando un trámite más ágil con menor gasto para el solicitante.

La discriminación no es algo que esté entre las herramientas de nuestro Estado en materia de propiedad industrial, porque los tratados internacionales nos obligan a no ejercer tratos discriminatorios respecto de los países socios en tratados que somos parte.

Estima que es posible incluir, en su momento, incentivos tributarios para empresas que tengan un cierto grado de propiedad nacional, pero en la ley de propiedad industrial no es posible aplicar normas de discriminación, por razón de lo explicado.

Sobre la situación de las farmacéuticas, ello daría para un discusión especial, pero precisa que el número o porcentaje de solicitudes de patentes farmacéuticas no excede de un 30 por ciento en Chile y el problema no afecta al universo de solicitudes de patentes que se han planteado, es decir, no considera necesario hacer modificaciones para recoger distinciones que pudieran parecer en la doctrina respecto, por ejemplo de la novedad, pero no hay una situación como para legislar sobre ello.

Afirma que se debe tener presente que los tratados internacionales suscritos en estas materias obligan a Chile a dar igualdad de trato a nacionales y extranjeros.

El señor **Rafael Pastor, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central**, señala que como expresidente del Tribunal de Propiedad Industrial intentará compartir su experiencia y visión respecto de este proyecto de ley.

En primer lugar comenta que es necesario saber qué se entiende por sistema de propiedad industrial, algo que ya se adelanta en el mensaje y para ello es necesario primero un punto de vista registral donde las personas naturales van y obtienen los derechos intangibles o incorporales y que corresponde con Inapi, que es la institución que recibe y tramita las soluciones y otorga los derechos en cuanto se cumpla con las exigencias legales.

El otro aspecto a considerar es la observancia, no sirve obtener la declaración de registros o de derechos de propiedad si la observancia es compleja o implica costos de transacción muy altos. Explica que hay otros actores del sistema, los titulares de los derechos que se agrupan en asociaciones, por ejemplo Achipi, y el mismo Tribunal de Propiedad Industrial, de segunda instancia que revisa en Apelación las resoluciones de las que emite el Director Nacional del Inapi.

Llama la atención que en este proyecto de ley no se considere al Tribunal de Propiedad Industrial, que continúa con las mismas normas con que se incorporó en la ley N° 19.039. Explica que hay un problema en esto porque hay en un primer nivel un instituto que ha sido muy bien administrado y además tiene un trabajo de primer nivel, pero se mantiene un TPI que mantiene normas y organización similar a la de su creación.

Estima que de todas maneras es un buen proyecto de ley. La ley vigente se pensó y se hizo en la era analógica y no ha avanzado hacia la era digital, la cuarta revolución del conocimiento, donde hay big data, internet o inteligencia artificial.

Respecto a la modificación al Código Procesal Penal que se propone la califica de importante, la modificación propuesta al artículo 54H se enmarca en la tendencia internacional, Alemania y España, respecto de reconocer a la propiedad industrial como un bien jurídico mixto, que protege a los titulares de los derechos, sus derechos individuales, como derechos colectivos o supraindividuales como son los consumidores, la competencia leal o la libertad de emprender.

Esta propuesta transforma la acción penal que se regula hoy, que es pública previa iniciativa o impulso particular, que para accionar penalmente se debe a lo menos interponer una denuncia; pasa ahora a ser un delito de acción penal pública, no requiere ya la acción particular.

Explica que este no es un cambio menor, en los mercados de competencia monopolística, en que no se elige por precio sino por diferenciación del producto, es la propiedad industrial la que cobra mucha importancia.

Este cambio será importante también para los esfuerzos coadyuvantes, por ejemplo Aduanas, que en la internación de productos falsificados no puede actuar de oficio, debe notificar a los titulares de la marca y detener el producto al tomar noticia de la denuncia.

En relación con las modificaciones a la ley N° 19.039, destaca la ampliación de facultades.

Se manifiesta de acuerdo, indica que Inapi requiere recursos y se debe modificar porque sólo puede obtener ingresos en base a convenios internacionales, también es bueno que los obtenga por otros medios.

Sobre otorgar la calidad de parte a INAPI en materia judicial manifiesta que es discutible y le preocupa especialmente que se incluya para el caso de procesos contenciosos. Contra las resoluciones del Director Nacional de Inapi, procede el recurso de apelación según artículo 17 bis B de la Ley 19.039, y se tramita de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil.

Expresa que no hay problema en limitarlo solamente a casos de procesos no contenciosos, donde no hay contraparte, porque no se puede ser juez y parte a la vez.

La redacción no permitiría que INAPI sea parte en un proceso de solicitud de protección suplementaria y no es problema que pueda hacerse parte ante el TPI para defender el informe que ha evacuado.

Se muestra de acuerdo con la simplificación de las notificaciones, es además un ahorro y la reducción de papel mejora también la huella de carbono y respecto de su aplicación a las demandas de nulidad advierte que ellas tienen un sistema de notificación de acuerdo al artículo 40 del Código de Procedimiento Civil

y considerando que las direcciones pueden tener fallas para su notificación, aparece adecuado que se mantenga.

Sobre la posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas es adecuado y los tratados de patentes lo permiten.

Acerca del cobro de tasa por exceso de hojas en solicitudes de patentes. Se trata que no sea más onerosa la solicitud y tramitación de patentes, pero en la industria farmacéutica existe este tipo de patentes que usan en solicitudes con pliego de reivindicaciones tipo Markush (familia de compuestos) y que son muy largas, la más larga tramitada en Chile es de cinco mil páginas, que generan gran trabajo en las oficinas como Inapi. Estima que es adecuado porque puede desincentivar reivindicaciones excesivamente expansivas.

Respecto de la oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley. Está de acuerdo. Se mantiene la lógica de periodo de gracia y se cobra anualmente en vez de hacerlo por quinquenio o decenio más sobretasa de 20 por ciento por atraso.

Si se paga antes del vencimiento sería interesante contar con ese 20 por ciento de descuento como incentivo.

Sobre la modificación del plazo y el procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales se manifiesta de acuerdo, pero plantea como incentivo un descuento en la tasa que se paga con antelación al vencimiento.

El pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud es menos trámite burocrático. Cualquier anotación del registro o licencia que se pague al momento de la solicitud y no al momento de la aceptación, porque ello también genera ahorros.

Está de acuerdo con la improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI. Explica que toda actividad de INAPI le irroga gastos.

Destaca la eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial. Este es un tipo de cobertura chilena muy particular y de tasa muy cara que se encuentra en desuso. Consiste en que las marcas pueden distinguir entre establecimientos comerciales y establecimientos industriales, donde los primeros cubren regiones y las segundas abarcan todo el país. Básicamente el problema radica en que se debe pagar una tasa en cada región, lo que es muy oneroso y puede hacerse mediante la clasificación tradicional, por lo que estima que es una modificación acertada.

El reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales, se incorporan marcas de tercera generación como las olfativas, formas tridimensionales, posicionales o táctiles eliminando la necesidad o exigencia de representación gráfica.

Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación, donde se cubre una deficiencia respecto a cómo se regulan hoy las marcas en comunidad, que pueden aceptarse por un reglamento. El Inapi debió recurrir a oficios para dar una solución en este problema de descripción adecuada de marca colectiva cuando corresponde a una materia de reserva legal.

En materia de exclusiones de los derechos marcarios de seudónimos y genéricos, es un asunto relevante, actualmente no se permite a los titulares de marca excluir a personas que usen su nombre, su seudónimo o el nombre de su antecesor en materias comerciales.

La única opción de excluir es el caso que se genere un error o engaño, una confusión, pero debe haber claridad respecto de qué.

En el caso de la acción de usurpación de patente, es positivo permitir que la persona que ha sido objeto de usurpación en su invención, en que otra persona lo ha inscrito y que debía recurrir de nulidad ante Inapi, es ello positivo sin perjuicio que no está de acuerdo con ese asunto sea conocido por tribunales de letras ordinarios que están colapsados y en este sentido manifiesta que es mejor recurrir al TDPI, tribunal especializado, que puede actuar en primera instancia y que puede ser objeto de recurso de apelación.

En el caso de la protección suplementaria, se manifiesta de acuerdo con el plazo de 5 años, que califica de prudente, sin perjuicio que le parece necesario observar una disposición transitoria que señala que se va a aplicar este límite a las solicitudes de protección suplementaria tramitadas ante el TDPI y que se hayan presentado de forma previa a la entrada en vigencia de la ley. Advierte la complejidad porque no se trataría de modificar una norma procesal, que actúan in actum, sino que es un tema de derecho sustantivo, aunque resulta discutible por ser el plazo de inscripción de una patente.

Se manifiesta también acorde con el procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales, que se haga un depósito al estilo derecho de autor y que cuando haya que pronunciarse sobre el diseño se puede pedir a Inapi que se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

En el caso de las Invenciones de servicio, hace presente que la Corte Suprema señaló que no le parece adecuado que estos temas recaigan sobre tribunales ordinarios, sino que debiera ser competente el TDPI, porque cuando una patente o una invención, producto de un procedimiento ha sido obtenido o creado en una relación de trabajo y una de las obligaciones del empleado es producir contenidos susceptibles de ser protegidos por la propiedad industrial o si ha sido tercerizado.

Opina que someter esto a un tribunal de letras laboral, no tiene sentido, esta es una protección que puede hacer mejor el TDPI.

Observa que es un gran aporte el actualizar los secretos comerciales, que va en relación con ADPIC, pero respecto del tipo penal plantea dudas, porque es muy deficitario actualmente, en que más allá de la responsabilidad penal el titular del secreto comercial, pueda exigir indemnización de perjuicios según establece la ley, pero es una especie de reenvío a otra figura penal que es muy deficitaria que es el secreto de fábrica. Estima que se debiera modificar el código penal para actualizar el tipo de secreto de fábrica y cubra también el secreto comercial.

Llama la atención respecto del TRIPS que habla de competencia desleal y esta regulación podría incluir el secreto comercial y no tiene seguridad respecto que la figura de secreto comercial concorra respecto de las patentes y al

efecto pregunta si el derecho se produce desde que se comprueba con hechos positivos que el producto, la inversión o la información ha sido resguardada y que genera un valor competitivo, desde cuando se produce este intangible que se denomina propiedad, aun cuando es claro que se produce la observancia.

Otro tema relevante es el referido a indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria. El proyecto establece que en caso de haber falsificación marcaria y esta se declara, el titular puede recurrir a sede civil y optar que se establezca una indemnización al infractor con carácter compensatorio, o puede optar por actuar de acuerdo a las reglas generales, no es un cúmulo, es una opción, pero sería mejor precisar a qué tipos penales se aplica, porque se refiere a la falsificación marcaria que se establece como un delito nuevo, pero se indica en el primer tipo penal el que falsificara y luego lo acota a ciertas acciones y a la tenencia. No se establece dolo directo, con lo que el tipo penal es menos exigente, pero la indemnización de perjuicios debe precisar su procedencia respecto de cada caso.

Además se elimina el tipo penal, que era importante, cuando se comercializa un producto con las siglas “M.R.” o “R”, pero sin estar la marca registrada afectando el bien colectivo supra individual, lo que sería bueno reconsiderarlo.

Se manifiesta a favor de la rebaja del arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA, sin perjuicio de reiterar que respecto del artículo tercero transitorio sobre Solicitudes en trámite de protección suplementarias se les aplica retroactivamente límite de cinco años, siendo un caso de derecho sustantivo, que no rige in actum.

El diputado **Gabriel Silber** pregunta si la visión que presenta este proyecto se mantiene en la actual situación mundial o ha habido un cambio respecto de ella que deje estas modificaciones de Inapi fuera de contexto, por ello es necesario conocer la tendencia mundial pensando en el interés nacional.

Respecto de las competencias que se entregan a tribunales, reconoce la necesidad de estudiarlo y cuál es la situación respecto, por ejemplo, del Ministerio Público.

Consulta también sobre las excepciones y en especial de las patentes farmacéuticas en que se establece como excepción la elaboración de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales, pero se pregunta en casos, como por ejemplo, una pandemia.

El señor **Rafael Pastor** cita un economista experto en comercio internacional que habla del efecto del “spaghetti bowl”; el comercio internacional se encuentra hiper regulado a través de los tratados multilaterales y bilaterales, que tenían como misión disminuir los costos transaccionales y dar más certeza a inversionistas y actores del mercado para poder generar comercio más allá de las fronteras y promoverlo.

Finalmente, la expansión de normas ha complicado el asunto. Chile no exporta propiedad intelectual, Estados Unidos sí lo es, hay una balanza comercial que nos favorece, pero que es negativa en cuanto al conocimiento.

La OMC busca disminuir las barreras al comercio, disminuir barreras arancelarias y parancelarias, y eso es lo que se ha hecho históricamente y aunque el Gobierno actual de Estados Unidos ha ido en contra de ello, la única política industrial que ha subido su nivel es la propiedad industrial.

El agotamiento industrial en los derechos, TRIPS, lógicamente debían agotarse internacionalmente, pero finalmente se ha dejado libre a las naciones para que optaran entre el agotamiento nacional o internacional.

Explica que el Presidente Trump está por elevar barreras arancelarias y tal vez las no arancelarias, pero también apunta a elevar los estándares de propiedad industrial, lo que hace que esto sea un momento especial, pero la ampliación de la propiedad industrial o intelectual es algo que no va a disminuir necesariamente, pero cree que en algunos estados de desarrollo los países deben tener ciertas flexibilidades para poder generar desarrollo tecnológico y conocimiento endógeno.

En relación con las asimetrías entre el vendedor de marcas falsificadas y el crimen organizado, que se organiza para delinquir, expone que sería interesante establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando hay delitos de falsificación como la marcaría, por ejemplo, que es una situación contemplada en la legislación española. Explica que esto es muy importante cuando la persona jurídica se organiza para esto y, a su vez, todos los delitos de falsificación se vinculan a su vez con otros delitos como la evasión tributaria o el contrabando y que implican disminución de ingresos para el Estado.

Respecto de la situación de los fármacos y eventuales situaciones extraordinarias como las pandemias, señala que las instituciones que se hacen cargo de ellas, emergencias nacionales o de salud pública, son las licencias no voluntarias y que se encuentra regulado en la ley. Si bien el Ministerio de Salud decretó una pero nadie la ha solicitado a Inapi, explica que hay un terreno de nadie, pero Chile cumple con el estándar internacional y es posible hacer uso de ella.

En caso de producirse las situaciones como las expuestas, afirma que es posible pedir en Chile una licencia no voluntaria, aunque son perfectibles especialmente las normas de procedimiento, sin perjuicio que se cumplen las normas a las que estamos obligados por los tratados internacionales.

El señor **Valentín Acuña, abogado asesor de la Asociación Emprendedores de Chile (ASECH)** explica que al alero de la Asech llegan muchos emprendedores con problemas de naturaleza jurídica, muchas víctimas de algún tipo de abuso, 89 por ciento de ellos y el 57 por ciento lo había sido más de una vez.

En el ejercicio de estas funciones observaron la existencia de ciertas asimetrías que afectaban específicamente a los emprendedores, asimetrías de poder, financieras, legales y de información.

La Unidad de Defensa del Emprendedor, UDEM, tiene dos ejes importantes. El primero se refiere a situaciones correctivas, defensa del emprendedor que ya ha sido víctima y se encuentra en juicio, sin embargo, estiman que se debe actuar preventivamente.

El número de causas que conoce la UDEM está compuesto principalmente por la formalización, porque este es un requisito para ser socio de Asech y cada uno de ellos debe registrar su marca u obtener una patente, procedimientos que actualmente ocupan el 10 por ciento de las causas del UDEM.

Explica que en realidad todo emprendedor que necesita formalizar su emprendimiento, que no sabe cómo obtener una personalidad jurídica y el modelo societario que le acomoda, desde luego no conoce qué es Inapi, pero ese 10 por ciento de consultas genera la ventaja de saber qué es la propiedad industrial o comercial.

Dentro de la actividad de divulgación que realizan, destacan algunos comentarios que han recibido de los beneficiarios de estas acciones, de emprendedores que sólo llegan con una idea y que no tienen más conocimiento del sistema y en ese sentido señalan que es necesario para proteger un emprendimiento, que no hay tarifas Pyme, registrar algo es muy caro en Chile y está fuera de alcance por quien recién comienza, se desconoce la presencia de Inapi en regiones. A ello se agrega que muchos de ellos registran un dominio de página web y creen estar cubiertos en materia de propiedad industrial, es decir, tienen dominio web pero no una marca registrada.

A su modo de ver, lo expuesto demuestra la necesidad de dar una buena discusión de este proyecto de ley, considerando las necesidades de los emprendedores.

El señor **Carlos Harms, abogado encargado de Estudios de ASECH**, expresa que hay una fuerte asimetría en materia de información de propiedad intelectual y especialmente en propiedad industrial.

Aclara que si bien una buena idea es un buen emprendimiento, las ideas no se patentan, es necesario que se le dé forma para que sea objeto de protección y no todo es registro porque mucha protección se da por vía contractual después de una negociación.

Aquí es donde señala la importancia de la labor preventiva, que esta ley debe considerar.

La posición que exponen es que la producción e innovación, y el emprendimiento, debe mejorarse con políticas públicas que lleven a la simplificación del trámite y disminución de asimetrías que generan el no registro o producen situaciones equívocas como registrar marcas en Nick Chile pensando que se cumple con el registro de propiedad.

Hace presente que inicialmente la ley se basaba en un sistema analógico, pero hoy estamos en la cuarta revolución del conocimiento, este proyecto debe responder a las actuales necesidades de la industria.

El año 2003 se ingresó un proyecto de ley que era mucho más extenso y de ella se han tomado algunos puntos que han dado origen al actual proyecto de ley, siendo fundamental los temas que se discuten acá más lo que se planteará, porque se necesita fortalecer estos puntos que potenciarán la productividad e innovación.

Señala que como ASECH, las mejoras operativas son importantes, porque significa una institucionalidad fuerte que ayudará en la productividad y proteger la innovación.

Los beneficios procedimentales, mejoras sustantivas y observancias DPI las abordarán desde la mirada del usuario común. Explica el caso de unas personas que desarrollaron una invención, pero los costos del trámite en Inapi eran altísimos. Concurren a Corfo que les exige el producto mínimo viable y cuando estuvieron en condiciones de inscribirlo en Inapi, les señalaron que ese invento ya se estaba desarrollando y comercializando, no es innovador y no tienen prioridad. Este es un problema que se resuelve en el proyecto de ley porque permite la inscripción con tasa diferida, una norma que permite disminuir las barreras de entrada, pero que además permite el pago progresivo, lo que es especialmente importante si la innovación no tiene el desarrollo esperado, no hay razón por la cual pagar una protección por 20 años.

Expone otro caso de un socio que tenía una invención, pero que el socio le quitó la invención. Ejercida la acción se logró anular la marca, pero no hubo ninguna posibilidad de recuperar su marca. La propuesta señala que además de ejercer la acción de usurpación, el actor en este caso recupera la titularidad de su invención.

Relata también el caso de los *coworkers* que crean marcas y signos no tradicionales, como las olfativas y las no tradicionales, incluso marcas onomatopéyicas y es una acción tan disruptiva que no siempre se puede registrar o considerar dentro de los cánones. La propuesta reconoce la posibilidad de registro de signos que hoy no son registrables.

Advierte que los emprendedores quieren funcionar por un tiempo, de manera provisoria, porque dentro de los tres primeros años, 7 de cada 10 emprendedores no sigue en su emprendimiento.

Se trata de funcionar de manera provisoria, así lo reconoce el estatuto pyme por ejemplo y este proyecto de ley reconoce las patentes provisionales y solicitud de invención para inventores individuales y universidades.

Expone la situación respecto del diseño industrial. Hoy debe sujetarse al mismo procedimiento que para la obtención de patente industrial, igual monto y una disquisición entre la protección similar al derecho de autor o por diseño de propiedad industrial. Este proyecto señala que habrá un procedimiento simplificado, con un costo menor y mayor protección.

Explica el caso de a propósito de marcas registradas que no se usan, en que una emprendedora desarrolla su negocio, pero otra persona patenta la marca, sin usarla, lo que sin duda busca negociar las condiciones para entregar la marca a quien desarrolló el negocio. Esta es otra situación que el proyecto de ley aborda y entrega solución, porque se obliga al uso efectivo de las marcas y que ayudan la productividad.

Señala que aunque se comprende que esta es una ley corta, hay ciertos puntos que deben advertir sobre el proyecto de ley.

Es necesario que se aborden las asimetrías de información y estima deseable que haya una declaración, y cuente con recursos, para que Inapi

pueda explicar sus competencias o las de otras instituciones. Esto va a democratizar los accesos y también los financiamientos. Hace presente que no es necesario recurrir a las diferencias entre chilenos y extranjeros, cuando en realidad basta con ver las diferencias entre Santiago y Regiones, entre una persona que vive en Pica y otra que vive en Santiago, partiendo por el solo acceso a los medios.

Es necesario que se considere el tema de la judicialización y la reforma procesal civil que viene promueve los mecanismos alternativos y colaborativos de solución de conflictos, que no se ve en esta propuesta, siendo Chile un país que tiene la tasa más alta de judicialización.

Las herramientas de protección son registro, pero también es información y negociación y en ello sí que existe una tremenda asimetría.

Luego, la **directora (s) de Inapi, señora Carolina Belmar**, se refiere a la modificación sobre indicaciones geográficas, patentes, dibujos y diseños industriales y secretos comerciales.

En cuanto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, señala que son signos distintivos que informan la procedencia geográfica de un producto. Se relacionan de alguna manera con las marcas, en cuanto informan una procedencia, pero en este caso empresarial.

Entre los requisitos las indicaciones geográficas y denominaciones de origen deben presentar un triple vínculo, estos es, que provenga de una zona, que su nombre esté asociado a esa zona geográfica y que alguna característica o reputación del producto, se deba a ese sector geográfico.

Como hitos en este punto señala que la primera denominación de origen es de 1931, el Pisco, en 2005 se crea el Registro Indicaciones Geográficas (IG)/ Denominaciones de Origen (DO), administrado por INAPI, pero recién en 2011 la primera Indicación Geográfica chilena registrada ante INAPI, que corresponde al limón de Pica, y en 2012 el sello de origen, como instrumento para preservar, promover, proteger productos tradicionales de nuestro país y debe haber una solicitud expresa para obtener reconocimiento, hecho por los propios artesanos o productores o por las autoridades locales.

Una diferencia entre la denominación de origen y la indicación geográfica, es que se beneficia un colectivo. Si bien hay un titular, son todos los productores quienes se benefician de la denominación de origen, a diferencia de otras formas de protección de propiedad industrial como las patentes en que la protección es exclusiva para su titular.

Señala que actualmente se trabaja a través de los Gobiernos Regionales para que se identifiquen productos que puedan ser protegidos, en base a una metodología que permite la priorización de productos que reflejan tradiciones culturales que no están escritas y que además involucra distintas competencias de oficinas de gobierno.

Consigna que hay 19 denominaciones de origen, como por ejemplo, Monoí de Tahití que es un aceite de Polinesia, Chulucanas que son cerámicas peruanas, Grana Padano que es un queso de origen italiano, Habanos que se usa respecto de cigarros hechos cien por ciento con tabaco cubano.

Precisa que existen 19 denominaciones de origen y 14 indicaciones geográficas registradas, Crin de Rari en el Maule, la conocida Chicha de Curacaví, el Aceite de Oliva Valle del Huasco y el Orégano de Putre.

Las propuestas de perfeccionamiento se refieren a distinguir las Indicaciones Geográficas de las Denominaciones de Origen. En la ley vigente, en la indicación geográfica no se debe acreditar cómo la intervención humana es relevante en la obtención de este producto, en cambio en la denominación de origen, sí lo sería.

Se propone no centrarse tanto en el factor humano, sino que en la vinculación territorial, es decir, la denominación de origen será aquella en que toda la materia prima y su producción correspondan con la zona protegida. La indicación geográfica en cambio, puede que sólo algunos elementos pertenezcan a esa zona geográfica, presentando un vínculo de menor intensidad.

Esta flexibilización hará más fácil la protección de estos productos tradicionales.

La segunda propuesta de clarificar quién es el titular de la indicación geográfica y que derechos tiene y cuál es el rol del productor, lo que se aclara en este proyecto de ley señalando claramente quién es el titular, sus derechos, el rol de los productores llamados beneficiarios y que le son propios, no necesitan autorización del titular. Se busca responder una duda recurrente en esta materia.

Se busca fortalecer la asociatividad, la organización de los productores y darse un reglamento de uso y control. Luego del registro, hay quienes están fuera de esa organización, pero igualmente quieren obtener el beneficio de quienes se agruparon y según el caso sea la propia autoridad quien se preocupe de la participación del beneficio. En cuanto cumplan las exigencias del reglamento de uso y control pueden acceder a los beneficios de la denominación de origen y de la indicación geográfica.

Aclara que esto no toca la denominación de Pisco que está en una ley especial.

Se propone incorporar una nueva prohibición de registro, cuando colisiona con marcas anteriores u otros signos, como indicaciones geográficas o denominaciones de origen, sean o no registradas, y se demuestre que además se han usado de buena fe.

Igualmente se propone la cancelación de las denominaciones de origen por falta de uso o porque no se cumplen las condiciones. Aclara que la normativa nada dice al respecto, se obtiene el registro y queda ad eternum lo que no ocurre con las patentes. Explica también que si el producto desaparece, no parece tener sentido este signo distintivo y susceptible de esta protección.

Se asume clarificar una situación confusa, como es la forma de actualizar o modificar el reglamento uso y control, porque ahí se debe recoger la complejidad de la administración colectiva de un producto. La clarificación consiste en señalar que la modificación se hace mediante anotación marginal en el registro respectivo.

En materia de patentes señala que una patente de invención es un derecho que otorga el Estado para proteger todo nuevo desarrollo, que se presenta ante Inapi y contempla tres requisitos para ser protegidos.

El primero consiste en que sea nuevo, una novedad a nivel mundial y esa es una búsqueda en diversas bases de datos que hacen los investigadores de Inapi para garantizar esta característica.

El segundo elemento es que se requiere un cierto nivel de inventiva, que no sea obvio para un experto en determinadas materias y, por último, se requiere que sea industrial, de manera que sea susceptible de esa explotación.

Cita a continuación ejemplos importantes de patentes de chilenos, como Pablo Valenzuela quien desarrolló y patentó una vacuna contra la hepatitis B, Fernando Fischmann, con las lagunas cristalinas, Juan Carlos De La Llera, con tecnologías antisísmicas y Gloria Montenegro, quien desarrolló un fungicida en base a miel.

En cifras, recuerda que las patentes entre 2009 y 2018 aumentaron un 30 por ciento la cantidad de solicitudes presentadas por residentes. En 2018, la relación de presentación de solicitudes de chilenos en Chile con el extranjero es de 1,5 de manera que el mundo se ve como un mercado y se promueven estos instrumentos a través de la promoción del uso y el acompañamiento de los inventores nacionales con asesoría especializada y tarifas diferenciadas para quienes usen sistemas de patentes y siempre que sean universidades, centros de investigación de Chile o América Latina.

En 2017 se presentaron 3.475 solicitudes de patentes. De estas un 84,6 por ciento corresponde a no residentes y 610 a residentes (15,4 por ciento).

Actualmente hay 13.721 patentes vigentes (88,9 por ciento son no residentes y 11,1 por ciento a residentes).

En esta materia, la primera propuesta apunta a facilitar el ejercicio del derecho de prioridad. Cuando se presentan solicitudes en cualquier parte del mundo, hay entre 12 y 30 meses según el sistema que se use, para venir a Chile.

Si se quiere que la fecha de presentación corresponda con la de doce meses atrás, se debe acompañar un certificado del trámite en el extranjero, que debe ser original y con traducción oficial; trámite engorroso que hace perder la prioridad de la patente.

Se propone la simplificación de este trámite, gracias al uso de plataformas electrónicas en las que las oficinas pueden depositar estos certificados y esta oficina puede tomarlas, sin que sea necesario que el solicitante las esté acompañando.

En cuanto a patentes provisionales se busca que al existir buenas ideas, pero que se deben preparar adecuadamente para su presentación, lo que toma tiempo y dinero, se pueda acceder a una patente de protección provisional y que mantiene como fecha original la de su presentación y dispone de 12 meses

para realizar la presentación definitiva. Con ese plazo puede cumplir todos los requisitos para formalizar su solicitud e igualmente se propone fortalecer el restablecimiento del derecho, es decir, presentada la solicitud de patente existe un procedimiento muy claro, pero que contempla plazos fatales. Si el inventor no cumple con las observaciones que se le hacen dentro de un determinado plazo, esta solicitud se archiva o se abandona.

El restablecimiento de derecho permite que bajo ciertas condiciones pese a ese abandono, se pueda reactivar el trámite previo pago de una tasa y con un plazo determinado.

Otra modificación es la inclusión de la acción de usurpación en caso que quien solicita la patente no sea realmente el inventor. Se propone que sea resuelto por la justicia ordinaria y no por INAPI ni por el TPI. Señala que su experiencia y conocimiento no se relaciona con la observancia y esto dice relación con cumplimientos contractuales y extracontractuales.

Inapi tiene gran experiencia y capacidad en tramitación y registro, pero nunca ha realizado observancia de normas y el TPI es un tribunal especializado en revidar las resoluciones sobre registro, son competencias acotadas a materias registrales, como si la patente es novedosa, tiene altura inventiva si está bien hecha la descripción o su relación si existen marcas anteriores o si esta no es suficientemente distintiva, competencias acotadas pero que no son materias de responsabilidad contractual o extracontractual y esa capacidad se encuentra en los tribunales ordinarios. Sin perjuicio de lo dicho, aclara que INAPI es consultado regularmente como especialista en materias de registro de la FNE, el Ministerio Público o del Tribunal de Libre Competencia. Esta es una situación sin solución actual, porque la patente se pierde.

Precisa que no se propone ser parte ni tercero coadyuvante en un proceso civil, salvo que se les pida opinión.

La propuesta respecto de poder tener la calidad de parte en ciertas materias dice relación con asuntos o cuestiones sobre la registrabilidad de ciertos inventos o marcas o signos. Es la posibilidad de poder explicar de mejor manera su decisión en un asunto administrativo y que son casos excepcionales y es una facultad, no un deber.

En materia de invenciones de servicio, se propone que se resuelva en la justicia ordinaria civil o laboral según el tipo de vínculo existente y la controversia sobre quién es el titular y el tipo de porcentaje en la titularidad de los derechos.

Pareciera que la ley indicara como competente al TPI, de forma similar a lo que ocurre en las protecciones suplementarias en patentes, pero en el único caso que se ha presentado ante el TPI, señaló no ser competente. El efecto es que no hay donde debatir estas cuestiones.

Se apunta a clarificar quien es el competente y proponen que se lleve a la justicia ordinaria, civil o laboral.

El sistema del Tratado Internacional de Patentes, Chile es parte de él desde 2009 y desde 2012 el país es autoridad internacional, INAPI, lo que permite elaborar informes con validez internacional.

Se propone que toda solicitud PST que se presente y haya sido analizada por INAPI como autoridad internacional, cuando pasa a la etapa nacional, que tiene carácter obligatorio, se pueda rebajar el arancel pericial y así bajar el costo porque INAPI la conoció y emitió una opinión.

En materia de protección suplementaria, se propone que ella tenga un máximo o tope de 5 años.

Respecto a los derechos que confiere la patente, que son derechos a producir, vender y comercializar el producto se propone establecer ciertas excepciones que complementan las existentes en la ley y que son muy limitadas, los actos privados sin motivos comerciales, la receta magistral, los actos experimentales y los ingresos temporales o accidentales de productos patentados en navíos y vehículos de locomoción.

Precisa respecto del recetario magistral en cuanto busca realizar un preparado especial y en el caso de pandemias o casos de salud pública existe ya en la ley de propiedad industrial lo que se denomina licencias no voluntarias o licencias obligatorias, que se pueden decretar por distintas autoridades según la causa .

La autoridad la declara y luego se solicita ante INAPI que actuaría como una especie de tribunal de primera instancia respecto de las condiciones para este tipo de licencia, estableciendo tiempo y duración, valor de la licencia.

Advierte que hasta el mecanismo no se ha usado nunca en Chile, pero existe. La preparación individual no existe en otros cuerpos legales.

La señora **Bernardita Dittus, abogada de Carey y Compañía**, contextualiza las modificaciones que introduce el proyecto, distinguiendo la creación de los artistas y de los inventores cuya protección es a la obra y en cambio en la propiedad industrial es al proceso. Destaca que en la ley corta se está innovando en los aspectos más urgentes que ameritan perfeccionamientos y armonización de la normativa.

En resumen, los temas centrales son la definición amplia del concepto de marca comercial, incorporando marcas olfativas y tridimensionales. Se refiere a la marca de chocolates u otros, que uno identifica con el producto. El establecimiento de la caducidad por no uso. Aspectos tratados en derecho comparado sobre prueba del uso, la caducidad por genericidad sobrevenida y la incorporación de un tratamiento mejorado de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Son maneras de permitir y fomentar el desarrollo rural.

Los aspectos que ameritarían una revisión, según su opinión, son la incorporación de una causal de irregistrabilidad nueva en materia de marcas. En el artículo 20 literal I) reduce lo que genera problemas interpretativos, sugiere que sea el reglamento quien lo precise, así como el tratamiento de la institución del “restablecimiento de derechos” referido a la posibilidad de requerir que se cumpla el derecho afectado por el incumplimiento de pagos o trámites que finalmente se otorgan, y para que no se pierda por el tiempo se establece este mecanismo.

Las propuestas que podrían mejorar aspectos de observancia, serían:

La incorporación del tratamiento del estado de los derechos de terceros al haber operado el mecanismo de cambio de titularidad por la acción de “usurpación” de patente. Se establece una acción para recuperar la titularidad perdida. Los terceros que han efectuado negocios con quien no es el titular del derecho o entregar la información por el empleado.

En el caso de invenciones en servicio la incorporación de la obligación de información.

Incorporación de la norma que permita la renuncia de parte o todo el pliego de reivindicaciones para no perder la patente completa.

Incorporación de hipótesis de sanción en caso de explotación indirecta de la patente.

Hacia una especialización y observancia eficaz de los derechos.

Desarticulación del sistema procesal y competencia en materias de PI Como en el caso de la acción de “Usurpación” de Patente.

Respecto de la competencia de tribunales ordinarios y de los tribunales especializados coincide con la Corte Suprema en cuanto a que los temas son técnicos, por lo que propondría soluciones como los ADR, como un mecanismo intermedio de solución de diferencias.

El señor **Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada del Ministerio Público** sostiene que es un proyecto acotado, en materia procesal penal. Se hace cargo de una insuficiencia en la materia ya que el artículo 190 del Código Penal está bastante obsoleto, ya que los jueces hacen uso de una norma general que les permite reducir la multa que aplican. Énfasis en hipótesis más graves, mediante sanciones especiales por el artículo 28 bis. Sin embargo, propone derogar el artículo 190 del Código Penal para evitar interpretaciones.

Debería agregarse una figura agravada si se afectara la salud pública con la falsificación de productos. Entregará una minuta al respecto.

Se deroga el artículo que requiere acción mixta por lo que sugiere mantener una acción pública.

El señor **Max Montero**, presidente de ACHIPI, menciona que han trabajado con INAPI el proyecto actualmente en el Senado. Considera importante la adecuación que hace el proyecto. Se refiere a las distintas modificaciones de manera positiva, en especial la definición de nuevas marcas y el fortalecimiento del TPI así como la caducidad de uso. Sostiene que debiera ser también de oficio el requerimiento.

Finalmente, sugiere dejar pendiente la aprobación de las normas sobre denominación geográfica y de origen mientras no se apruebe el tratado que se negocia con la Comunidad Europea.

El señor **José Luis Cárdenas, Presidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos A. G.** expresa que hay satisfacción por la búsqueda de fortalecer la protección a la propiedad industrial y el desarrollo de la actividad de investigación farmacéutica, que a su vez es una gran usuaria de las patentes de propiedad industrial.

Explica que su organización representa a los laboratorios más importantes que operan en el país, que representan el 50 por ciento del mercado en unidades, siendo un actor estratégico para el sector público y para el sector privado y representan el 75 por ciento de las exportaciones de medicamento de Chile, principalmente hacia Latinoamérica.

Explica que se identifican como laboratorios híbridos, es decir, trabajan en productos de innovación, como neurociencias o el tratamiento del dolor, genéricos de marca y sin marca lo que les otorga una perspectiva adecuada desde el punto de vista de las políticas públicas.

La visión general de su asociación, es la de destacar la importancia de un sistema como el presente que incentiva la investigación y el desarrollo farmacéutico, que es gran complejidad y que requiere mucho tiempo para poder innovar en medicamentos, que tiene una tasa de falla muy importante, que exige estudios clínicos y pre clínicos que requieren de grandes inversiones, abarcando un total de hasta 12 años hasta el término de la investigación su aprobación por las respectivas agencias y finalmente poder comercializarlo.

Precisa que la propiedad industrial farmacéutica tiene un contrapunto, la generación de un monopolio, porque ese nuevo medicamento no puede ser usado por un tercero sin la autorización de la patente lo que tiene impacto sobre los precios, requiriendo especial cuidado en el diseño de este tipo de normas.

Cumplido que sea el incentivo de innovación, es necesario tener normas de regulación en esta materia, que permitan que estos medicamentos lleguen rápidamente al mercado, generen competencia y logren mejores precios al consumidor.

En relación con el proyecto de ley, se refiere en primer lugar a la protección suplementaria. Explica que esta tiene una lógica que es conocida, donde la protección de la patente se inicia desde que se solicita, pero su camino al mercado puede necesitar más tiempo, en el transcurso de ello puede transcurrir gran parte del plazo de la patente. Complementa señalado que sucede igualmente con el registro sanitario, que en Chile se hace ante el ISP.

Afirma que este es el sentido de este plazo, que se compense ese tiempo perdido para que la protección sea lo más efectiva posible. Señala que en 2016 la Fiscalía Nacional Económica levantó una alerta respecto de la institución de protección suplementaria en Chile, en cuanto ella era usada de manera abusiva por los solicitantes de patentes y que en esa forma podía afectar la libre competencia como una barrera a la entrada, por lo cual se sugirió se hicieran modificaciones, lo que da cuenta de la importancia de este instituto.

En este sentido, manifiesta que la relación debe ser de un equilibrio que permita el incentivo a la investigación, pero que se exceda como protección en cuanto ello termine por impedir el acceso a medicamentos.

El estudio de patentes que realizó la FNE se refería a patentes que promediaban 15 años desde el registro, pero permite entender el funcionamiento de una institución que busca compensar el plazo perdido para patentes de 20 años contados desde que se hace la solicitud de registro y compensar dilaciones administrativas no justificadas en el trámite de otorgamiento.

La FNE identificó que con el uso de este mecanismo se llegaba a un promedio de protección de 25, 5 años y en algunos casos se llegaba a los 33 años.

Expone que la vigencia efectiva después de la solicitud de protección complementaria va en los 15 ó 16 años a 19 años en que no hay competencia y no se puede competir en los precios.

Señala que si revisáramos las estadísticas del Tribunal de Propiedad Industrial, TPI; respecto de solicitudes de protección suplementaria en general estamos lejos de los 5 años, de manera que con la última jurisprudencia del Tribunal, esto no se llegue a usar porque los promedios van entre 2,5 y 3 años de plazo adicional que se concede como suplemento.

Opina que establecer por ley el plazo máximo de suplemento de la patente de 5 años es algo adecuado.

Anuncia que esto será objeto de un estudio anunciado por la FNE sobre mercado farmacéutico, que será anunciado en octubre de 2019.

Respecto del proyecto de ley, se manifiesta a favor de la imitación del inciso segundo del artículo 53 bis 1, pero no se manifiesta a favor del acortamiento de plazo que se encuentra en el artículo 53 bis 2, que habla de 6 meses a 60 días, porque consideran que dificultará el uso de la institución de protección suplementaria, por la necesidad de tener que analizar bastantes antecedentes y tener que generar una solicitud adecuada, mientras que el plazo anterior era más holgado y permitía que ese derecho se ejerciera de mejor forma.

Lo mismo ocurre en el artículo 53 bis II, que reduce de 6 meses a 60 días respecto del cual no consideran exista una justificación para ese plazo y señalan su preferencia por el plazo actual.

Respecto de los recetarios magistrales, se trata en el nuevo inciso final del artículo 49, que establece que los derechos de patentes no se extenderá a medicamentos elaborados con preparación médica para el caso individual, lo que se refiere básicamente a los recetarios magistrales, lo que califica como una forma de producir medicamentos de la era preindustrial y que se usa en pacientes que presentan ciertas intolerancias dificultades ante excipientes de los productos, por lo que no pueden usar los medicamentos que ya se encuentran registrados en el ISP, pero que son excepcionales y deben mantenerse como tales.

Acota que es importante esta discusión, porque en el proyecto de ley de fármacos se quiere liberalizar el recetario magistral y así elaborar cualquier producto en la condición de recetario magistral, incluso los que han sido registrados ante el ISP, desnaturalizando la idea de medicina personalizada que

tiene el recetario magistral. Si se aprueba esta norma en la ley de fármacos sobre recetario magistral y se considera que la elaboración de productos en esta condición nunca infringirá una patente, ellos no quedarán cubiertos por los resguardos de las patentes y afectarán la innovación, por lo que es necesario, en su punto de vista, considerar ambos proyectos de ley en conjunto.

Respecto de lo que planteó en su oportunidad el representante de Sofofa respecto de la protección de información no divulgada, en que se planteó la eliminación del requisito de no divulgación pide consignar que la asociación que representa no está de acuerdo con ese planteamiento, aun cuando son un gremio que pertenece a Sofofa.

El señor **Luis Villarroel, Director de Innovarte**, expresa que las patentes industriales establecen un monopolio en la medida que ello es un incentivo para promover la creación en beneficio de la sociedad en su conjunto, incluyendo a innovadores y productores o inversores de esas innovaciones.

Al hablar de esta imagen de exclusión que produce la propiedad industrial, señala que implica considerar en esa situación aspectos deseables para la comunidad como el acceso a la salud, a la alimentación y a la propia innovación, por cuanto estos derechos exclusivos generan una protección de la patente que no permite que ella sea usada en otras innovaciones.

Expone además, que el proceso es poco claro, lo que se aprecia en las demandas de reivindicación de marcas, que son complejas y vagas, por ejemplo cuando Inapi responde una consulta sobre posible patente preexistente.

Por ello es necesario sopesar las ventajas y los costos en la regulación de estas materias y propone que la Comisión solicite estudios económicos respecto de la conveniencia de estas materias y las áreas del conocimiento en que se van a aplicar.

A continuación pone un ejemplo con un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C, respecto del cual se ha solicitado la aplicación de la patente obligatoria. Explica que el precio que paga Cenabast es de 10.000 dólares por paciente, aproximadamente, pero que el genérico de ese fármaco cuesta menos de 200 dólares en algunos países. Esto muestra el problema de sobreprecio en casos de medicamentos patentados.

Igualmente advierte sobre lo engorroso y costoso de averiguar la existencia de una determinada patente en algunos casos. Advierte que el sistema de patentes es un motor de la globalización y existe el legítimo deseo de exportar tecnología de reemplazo de materias primas, pero para exportar conocimiento, es necesario que se hayan reconocido derechos de propiedad industrial en el extranjero respecto de lo patentado en Chile y es problema asociado a costos.

Expresa que están de acuerdo con la reducción de costos que plantea el proyecto de ley, la simplificación de la tramitación de proyectos lo que sin duda es una ayuda para proteger la innovación, pero falta generar los incentivos económicos, quizás la figura de subsidios, para permitir el patentamiento en el extranjero.

Esto es un estándar europeo, pero falta mejorar el licenciamiento obligatorio, donde se permite el uso de gobierno sin más trámite que avisar al titular de la patente y luego pagar al titular de la patente. Explica que Chile no tiene

este procedimiento de licencia obligatoria, que obliga a un juicio aun cuando sea el Estado quien lo requiere.

Aprecia que se implemente un sistema de costos diferenciados, escalonado, sin perjuicio que se debiera seguir el modelo español o europeo que establece tasas diferentes para la pequeña empresa y para la gran empresa.

Observa que en Chile se pretende el pago de una patente incremental, sin perjuicio que en Europa y Norteamérica ella es incremental, porque las patentes valen más con el tiempo.

La idea sería subir lo que se debe pagar para mantener la patente en el final de su período y ese dinero extra podrá financiar a innovadores nacionales que deseen patentar en el extranjero.

El señor **Maximiliano Santa Cruz, ex Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI**, explica que ha dejado de pertenecer a Inapi después de ser su director por nueve años, desde la creación del instituto y expone una visión general de la situación.

Explica que la decisión de 2009 de crear Inapi fue correcta, se reemplazó una oficina que operaba en papel, con atención presencial y en que los plazos de tramitación de las marcas, las patentes y los diseños industriales y denominaciones de origen eran absolutamente excesivos, con funcionarios sobre demandados y no existían indicadores de rendimiento y con procesos absolutamente obsoletos.

La realidad de Inapi hoy es distinta, que se encuentra a la vanguardia de la transformación digital del Estado, que aplica inteligencia artificial en sus procesos, la totalidad de los procesos de Inapi son electrónicos, son una visión que quería que en el futuro no se supiera dónde estaba el Instituto, un concepto que considera injusto que quienes vivían en zonas extremas, por ejemplo, debieran viajar a Santiago para hacer la solicitud de marca, una renovación, una solicitud de patente, buscar en bases de datos, etc.

A pocos años de haber comenzado la tramitación absolutamente electrónica en 2012, más del 90 por ciento de las solicitudes se reciben en línea, siendo lo último en este caso, el incorporar firma electrónica avanzada en enero de este año, por lo que Inapi ha dejado de imprimir en papel, es una oficina paper less y que promueve la modernización del Estado fuera de la institución.

Inapi heredó las funciones del antiguo departamento, ser el registro de marcas y patentes y actuar como tribunal de primera instancia en juicios de validez, juicios de nulidad y oposición de marcas y patentes y diseños, pero Inapi recibió con la aprobación del Congreso facultades para transferencias tecnológicas, funciones en materia internacional, es decir, la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con organismos internacionales u otras oficinas de propiedad intelectual, puede recomendar la adhesión a tratados internacionales a través del Ministerio de Economía o su denuncia y también se le dio una función muy importante en materia de política pública, como es ser el asesor del Presidente de la República y por ello Inapi es parte de muchas políticas de Estado y Gobierno, como participar en las políticas de innovación en el Consejo Nacional de Innovación en Corfo, se ha involucrado con fuerza con el Ministerio de Salud y

con una visión desde el día uno que tiene muy presente el equilibrio, el balance entre los derechos de los titulares y los derechos de la ciudadanía como acceso a la salud, al conocimiento, etc.

Indica que se inició un trabajo muy fuerte en estas áreas que iban más allá del registro, pero con una inversión muy fuerte en tecnología. Inapi cambió su cultura de trabajo que era cerrada e indiferente a los cambios mundiales y a las áreas de política pública, para convertirse en una institución abierta, transparente, cercana, proactiva y con equipos motivados y sin miedo al cambio y al desafío con un servicio de excelencia que responde a las necesidades de la sociedad del conocimiento y la era digital.

Un gran impacto ha tenido que el Congreso legisle haciendo una excepción al Estatuto Administrativo y autorice a Inapi que el 10 por ciento de su fuerza de trabajo desarrolle sus labores por vía de teletrabajo, ello porque Inapi cuenta con indicadores de rendimiento, se mide todo lo que hacen sus funcionarios, trabaja con expedientes digitales. De los 180 funcionarios de Inapi, hoy 63 de ellos trabajan 4 días desde su casa y un día en Inapi en una evolución que el día de mañana o requiera a sus funcionarios en la oficina, sino que puedan hacer toda la jornada por sistema de teletrabajo y presentes de esa manera en todo Chile y el extranjero.

Observa que estos avances han hecho que Inapi sea reconocido internacionalmente y en materia de patentes es una de las 21 oficinas de patentes del mundo que son las encargadas de hacer los primeros análisis de presentabilidad de lo que sale y de las solicitudes que se presentan al sistema internacional de patentes, lo que se ha logrado después de aprobar el Tratado Internacional de Derecho de Patentes, que es un sistema alternativo de presentación de patentes, que evita tener que ir país por país para presentar la patente, sino que basta con que se presente en Inapi para que se considere presentada en 152 países de manera automática y hay 30 meses para evaluar la viabilidad técnica del invento así como la económica.

A ello se agrega que este año Inapi ha sido elegida como la quinta oficina de marcas más innovadora del mundo en materia de marcas, precisamente porque ha implementado una transformación digital, detrás solamente de la oficina de la Unión Europea, de Francia, Inglaterra, Corea y Singapur.

Inapi ha comenzado el trabajo en diferentes líneas y una de ellas es la reemplazar la ley chilena de propiedad industrial, los procedimientos actuales se basan sobre la ley que es de 1991 y que en poco más de 20 años, sólo se ha modificado 3 veces, con una gran reforma en 2005 para ajustarse a las normas de la OMC y con la cual nace también el acuerdo más importante en materia de propiedad intelectual y luego hubo otras dos modificaciones que también adaptaban las normas a los tratados firmados por Chile en esta materia.

Al crear Inapi, se decidió hacer una consulta pública que permitiera conocer qué aspectos de la ley debían ser modificados y luego con un borrador de proyecto de ley, se hizo una segunda consulta pública y se envió un proyecto de ley en 2013. La decisión de tramitar este proyecto de ley, considera una derivación de aquel de 2013, más simplificado y que plantea cuáles son las urgencias principales en esta materia.

Destaca que esta modificación es importante, porque por primera vez se modifica esta legislación sin estar motivado por la necesidad de adaptarse a tratados internacionales o exigido por OMC, es un ejercicio propio y se decidió modificar los procedimientos para que sean más cortos y menos onerosos, hay modificaciones sustantivas en casi todas las instituciones de propiedad industrial y algunos aspectos relativos a la observancia o cumplimiento de la ley, pero que está pensado en un marco mayor que permita suscribir 8 tratados internacionales sobre propiedad intelectual, que son básicamente procedimentales y facilitan la protección de propiedad intelectual chilena en el extranjero, lo que ha sido foco de atención de Inapi, que tiene una muy buena tasa de internacionalización y que medido en términos de población de cada país Chile pide 52 solicitudes de patente por cada millón de habitantes que es un tercio más de lo que hace Brasil, el doble de lo que hace Argentina y se triplica a países que son más grandes como Colombia y México.

El proyecto facilita la protección de los chilenos en el extranjero en esa materia, de forma que no tengan que pagarlas las micros, pequeñas y medianas empresas, ni la gran empresa o la universidad, aspectos muy importantes que deben ser aprobados.

La **Directora Nacional (S) de Inapi, señora Carolina Belmar**, expresa que respecto a los diseños y dibujos industriales lo que se protege son las formas, sean tridimensionales o bidimensionales que se aplican a productos y que proporcionan una nueva apariencia, requiere que sea nuevo o distinto y que su finalidad sea ornamental, contrapuesto al concepto de utilidad o carácter técnico que tienen las patentes de invención.

La Estrategia Nacional de Propiedad Industrial hay 216 programas de formación en diseño, se realiza mucha creación de diseño. Sin embargo, desde 2013 a la fecha las solicitudes de protección de diseño o industrial han ido disminuyendo, con una diferencia de 32 por ciento comparado con el año anterior, debido en gran parte porque el sistema vigente no responde a las necesidades actuales de los diseñadores del país.

En este campo se propone extender el plazo de vigencia de 10 a 15 años, en períodos de 5 años, dependiendo si el diseñador tiene interés en mantener la vigencia de su derecho. Además se incorpora una nueva modalidad de protección en que el diseñador hace un depósito de su diseño y se hace un examen formal y con ello queda registrado, con un certificado de protección, obtiene un derecho registral que puede usar luego para rentabilizar su activo y que lo hace más caro, porque el examen sustantivo de fondo no se realiza, sino que se posterga si y sólo si quiere ejercer la protección del derecho en el caso de alguna infracción del diseño.

En materia de secretos comerciales, se propone modificar la normativa vigente que contempla ya el secreto empresarial y que lo vincula por la definición que hay en Chile solamente a límites de procesos industriales, pero que deja fuera de esa protección otros procesos relevantes que a través del secreto comercial pueden ser acogidos en él.

En concreto propone que se amplíe su concepto no sólo a los procesos industriales, sino que también a cualquier otro proceso comercial, como es la prestación de servicios, el know how, donde hay una experiencia que no puede ser protegida por una patente porque no es novedosa, pero en cuanto ella

es secreta presenta una ventaja competitiva para quien la posee respecto de sus competidores, por ejemplo, listas de clientes, características de nuevo modelo de algún aparato como un teléfono, o el caso de los discos de computadores donde hay una marca que protege su forma de hacerlos a través de un secreto comercial.

Para ser protegidos deben ser secretos, con un valor comercial por el hecho de ser secretos y que el titular haya tomado medidas razonables para mantener esa condición, como cláusulas de confidencialidad en contratos de trabajo o de prestación de servicios de quienes trabajan con ellos.

En cuanto a las tasas que rigen para todos los derechos de registro se recaudan a través de la cuenta única fiscal de la TGR y se establecen UTM. Advierte que las propuestas de modificación en este sentido se orientan a la posibilidad de presentar una solicitud de patente sin necesidad de hacer de inmediato el pago de la tasa inicial. Hoy están obligados a presentarlo, de lo contrario no se recibe la solicitud.

Además se observará de inmediato la solicitud para efectos de realizar el pago y en materia de patentes para el segundo quinquenio o decenio según el tipo de derecho permite el pago de anualidades.

Se aclara o mejora la estructura de pago de las tasas. Con esto se busca evitar que las solicitudes queden abandonadas por falta de pago de las tasas cuando ya se ha hecho la evaluación por Inapi

Para las solicitudes de anotación, de transferencia, cambio de nombre, licencia y prohibiciones u otras se presenten junto con las solicitudes de anotación y se pague inmediatamente la tasa, de manera que efectuada la solicitud, se garantice la inscripción de esa anotación. Lo mismo es para las renovaciones de marca, al vencer el período de duración de una marca, 10 años, y se desea mantener el registro vigente se hace la petición para ello y puede pagar la solicitud en un período que va hasta seis meses después de vencido el registro.

Finalmente, sobre este punto señala que se propone que la devolución de las tasas no procede si Inapi ha hecho el análisis de la solicitud. Advierte que en esta materia hay un vacío en la ley vigente y la Contraloría General de la República señala que en los casos de abandono y desistimiento se pide la devolución de las tasas siendo que Inapi ya ha hecho el respectivo trabajo de análisis de las solicitudes.

En materia de notificaciones, señala que Inapi es una oficina paper less y las notificaciones que se realizan se envían a los correos electrónicos que proporcionan los usuarios. Sin perjuicio de ello, la ley establece que hay dos notificaciones que se deben hacer por medio del envío de una carta certificada, lo que obliga a la impresión y al envío a través de correos de Chile, lo que hace que el proceso sea más lento.

La propuesta consiste en que se puedan hacer las notificaciones por correo electrónico a la dirección que proporcione el usuario, salvo los casos de nulidad y caducidad marcaría en que la notificación se hace personalmente a través de un ministro de fe, con un ahorro para Inapi de aproximadamente 40 millones de pesos al año considerando además, que hoy presentan una tasa de devolución de cartas certificadas del 30 por ciento.

Las propuestas en materia de observancia son incorporar una figura penal agravada, la falsificación marcaria o distinta del simple uso no autorizado por un tercero respecto de una marca registrada, establecer una indemnización pre establecida para estos casos de manera que, acreditada la infracción, el titular puede solicitar al tribunal una indemnización de hasta 2000 UTM sin necesidad de acreditar el daño, que si bien es novedoso se encuentra en vigencia en la ley N° 17.336 en materia de derecho de autor.

Por último, se propone que en materia de delitos relacionados con propiedad industrial tengan un tratamiento similar al que tienen los delitos del derecho de autor, es decir sean delitos de acción penal pública, sin necesidad de la instancia privada para iniciar la acción penal.

Se propone una modificación a la ley que crea Inapi, ley N°20.254, para que puede efectuar recaudación no sólo en virtud de los tratados internacionales que Chile es parte, sino que también por convenios firmados con otras entidades nacionales o internacionales.

Explica que Chile es la sede del summer school que efectúa la Organización Mundial de Propiedad Intelectual donde se reciben participantes de toda América Latina, pero que es muy complejo de poder administrar por no estar habilitado para recibir el dinero de esas matrículas, que debe hacerse a través de la OMPI.

Se busca permitir la revisión de las sentencias de segunda instancia ante la Corte Suprema, a petición de INAPI, de manera que sea un tercero quien resuelva esta controversia.

Las normas transitorias se refieren a la entrada en vigencia, los reglamentos y un decreto que autoriza la adecuación del texto a las modificaciones que se introducirán a la ley.

El diputado **Alejandro Bernales** pide clarificar cuál es el tipo de diseño a que se refiere con el registro de los diseños que se presentan a Inapi. Además pregunta por el número de registros en este segmento.

La señora **Carolina Belmar** aclara que se refiere a los diseños industriales, pero que dentro de ello se incluyen los interfaces como las que se aplican teléfonos celulares, lo que es muy amplio.

El **subdirector de patentes de Inapi, señor Esteban Figueroa**, explica que hay una gran cantidad de carreras y de diseñadores en Chile, pero que ello no tiene un correlato con el número de solicitudes de diseño que se presentan ante Inapi.

Expresa que hay gran preocupación por esta situación y se han contactado con un amplio número de diseñadores quienes ponen de relieve lo complicado del sistema que es muy similar al de registro de patentes, que requiere un análisis que es muy costoso y caro; que es algo que la propuesta legislativa viene a hacerse cargo con el sistema de depósito, que es muy eficiente y más rápido, al punto que el registro de diseño se puede obtener en un mes y no es necesario el pago del arancel pericial, que es el principal costo y que se haría solo si es necesario en caso de alguna demanda.

Esto permitirá que los diseñadores puedan presentar muchos más diseños, que es lo habitual, por ejemplo con la presentación de un mueble que tiene 15 variaciones distintas, por lo que pueden presentar esas 15 solicitudes. Agrega que un arancel pericial tiene un precio de aproximadamente 400.000 pesos, lo que en el caso del ejemplo se debiera multiplicar por 15.

El diputado **Alexis Sepúlveda** consulta respecto a la forma como se registran las marcas olfativas y en cuanto a los medicamentos, hay una discusión compleja, que implica tiempo y protección de los recursos invertidos en esa investigación.

Pregunta cuál es la forma en que se puede enfrentar una pandemia o un caso grave que obligue al uso de un fármaco y como opera respecto de su patente.

La señora **Carolina Belmar** explica respecto de las marcas olfativas y de las marcas no tradicionales, que hay una dificultad para fijar su límite y cuando son protegibles.

El estándar es que sea distinguible de manera que el consumidor pueda ser informado respecto al origen empresarial. En esta perspectiva, olores que son necesarios o son útiles, como el que se agrega al gas licuado o natural, como es un olor funcional no se puede registrar como marca, de manera que un límite lo fija la funcionalidad, la necesidad que el olor esté disponible para otros.

A lo dicho agrega que ese olor se pueda representar de modo que la persona que vaya al registro que lleva Inapi pueda saber en qué consiste esa marca. Explica que desde esa perspectiva, en el derecho comparado se ha dicho, por ejemplo, que las fórmulas químicas, que pueden representar los olores, no cumplen este estándar de aprehensión por cualquier persona y sepa en qué consiste el signo, porque las formulas químicas no son posibles de leer por cualquier persona.

La idea en el registro de marcas es que cualquier persona pueda saber qué es lo que se protege y en qué consiste, de manera que aquella marca que no se pueda registrar de manera de ser conocida y entendida por cualquiera, no podrá registrarse.

Explica al respecto, que en muchos países se hace una extensa descripción, por ejemplo el olor de frutillas en las ruedas de los autos, que no cumple ninguna funcionalidad en el uso del neumático; se ha señalado que esa definición no es suficientemente clara porque el olor a frutilla tiene muchas variaciones. Dentro de las prohibiciones en el proyecto de ley se agrega el hecho que el signo no pueda ser descrito o representado de forma clara y objetiva y comprensible por cualquier persona. Esta es la razón por la que las marcas olfativas son escasas en su registro, de hecho en el registro comunitario europeo no hay registro de marca olfativa vigente, sí lo hay en Estados Unidos de Norteamérica porque ahí sí se permite el registro por vía escrita en combinación con fórmulas químicas y acompañando muestras.

Respecto a la situación de los fármacos, explica que la ley vigente contempla un sistema que permite enfrentar situaciones de emergencia como una

pandemia y hay productos protegidos por patentes. En estos casos se contempla una licencia no voluntaria.

Explica que se contempla para el caso de tres hipótesis distintas, donde una de las razones, explícita, es la de razones de salud pública y es una normativa vigente desde el año 2005 y no se había usado, sino hasta hace poco por iniciativa de Ministerio de Salud¹ para casos de hepatitis C.

Lo que se está proponiendo en la ley de fármacos II, es agilizar el proceso. Se aplicaría un procedimiento similar al que rige para las nulidades de patentes de invención, lo que significa un trámite de aproximadamente dos años, por lo que se propone sea un trámite más rápido y ágil.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades e invitados, las y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en **votación general** la idea de legislar, se **APRUEBA** por unanimidad de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

En el debate artículo por artículo del mensaje, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

ARTÍCULO 1.

Este artículo introduce, a través de 45 numerales, modificaciones en la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, de la forma que sigue:

Respecto de este artículo, la Comisión acordó lo siguiente:

I.- PONER EN VOTACIÓN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ARTÍCULO 1, QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES:²

ARTÍCULO 1

Numeral 1

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

“Artículo 13°.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado

¹ Resolución Exenta N° 399 de 16 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud. “Declara razones de salud pública, en el contexto del numeral 2° del artículo 51° del decreto con fuerza de ley n° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de propiedad industrial, que justifican pronunciamiento en materia de otorgamiento de licencias no voluntarias relacionadas con derechos patentarios que afecten a sofosbuvir y cualquiera de sus asociaciones con otros antivirales de acción directa. 1°.- Declárense la existencia de razones de salud pública que justifican el otorgamiento de licencias no voluntarias relacionadas con derechos patentarios que afecten a sofosbuvir y cualquiera de sus asociaciones con otros antivirales de acción directa.”.

² Y en definitiva votar aquello sobre lo cual hay consenso según el trabajo realizado por el grupo de asesores de diputados con representantes del Ejecutivo.

diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario será publicado en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dicho estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.

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

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

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

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

Numeral 3

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

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

b) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

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

Numeral 4

4) Agrégase en el artículo 18º bis D, antes del punto seguido, y precedida por una coma (,), la frase “cuyo pago se acreditará al momento de presentar la respectiva solicitud”.

Numeral 7

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

industrial”; “productos, servicios o establecimientos”; “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales”; “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” o “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios” o “producto o servicio”, según corresponda, todas las veces que aparecen en las citadas disposiciones.

Numeral 8

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

Numeral 10

10) Derógase el inciso final del artículo 19 bis.

Numeral 11

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

Numeral 14

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

Numeral 15

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

Numeral 17

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

Numeral 18

18) Reemplázase el artículo 23 bis B, que pasa a ser artículo 23 bis E, por el siguiente:

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

Numeral 20

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

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

a) Si transcurridos 5 años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo;

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

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

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

No habiéndose acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos al uso de la marca.

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

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

Una vez presentada la demanda reconvencional, se dará traslado al actor, que deberá responder dentro del plazo 30 días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

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

Si la causal de caducidad sólo se configurase para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración

sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”.

Numeral 22

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

Los mencionados números del artículo 1 del proyecto se **aprueban** por unanimidad de los diputados presentes. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Boris Barrera, Alejandro Bernal, Renato Garín, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Rolando Rentería y Alexis Sepúlveda. (8x0x0).**

II.- PONER EN VOTACIÓN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ARTÍCULO 1; N° 2 DEL ARTÍCULO 2 Y ARTÍCULO 3 QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES Y QUE TUVIERON VOTACIÓN DISTINTA AL GRUPO ANTERIOR:

Artículo 1

Numeral 9

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

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

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

Numeral 27

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

Numeral 29

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

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los 60 días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

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

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

Numeral 31

31) Sustitúyase su artículo 53 Bis 5, por el siguiente:

“Artículo 53° Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de una Unidad Tributaria Mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los 30 días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Párrafo.”.

Numeral 32

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

“Párrafo 1°

Del registro de los dibujos y diseños industriales

Numeral 34

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

“Párrafo 2

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

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

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

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en el presente título no podrá ejercer las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título sino una vez realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

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

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes,

bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días.

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

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de 15 años contados desde la presentación de la respectiva solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

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

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

Quien solicite la práctica del examen de fondo al dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito obtenido conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de esta ley. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen.

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

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

presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, estará afecta al pago de un derecho equivalente a una Unidad Tributaria Mensual, sin el cual no se le dará trámite. La cantidad pagada quedará a beneficio fiscal sin que proceda su devolución en ningún caso.”.

Numeral 35

35) Reemplázase el artículo 72, por el siguiente:

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

Numeral 36

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

Numeral 37

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

Numeral 38

38) Reemplázase el artículo 86, por el siguiente:

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

- a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Numeral 39

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

- a) Reemplázase la palabra “empresarial”, por la palabra “comercial”.

b) Reemplázase la palabra “empresariales”, por la palabra “comerciales”.

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

Numeral 40

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

ARTÍCULO 2

Introduce modificaciones a la ley N°20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

Numeral 1

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.”.

ARTÍCULO 3

Elimina la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal.

Votación.

Los señalados números del artículo 1, el N° 1 del artículo 2 y el artículo 3 del proyecto se **aprueban** por unanimidad de los diputados presentes. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

III.- RESTO DE LOS NUMERALES DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 2, QUE FUERON OBJETO DE INDICACIONES:

ARTÍCULO 1.

Numeral 2

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

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invención que exceda las 50 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a una Unidad Tributaria Mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.

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

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a cero coma cuatro Unidades Tributarias Mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Dichos pagos anuales deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del periodo de gracia; o

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

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

Se formulan las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Harry Jürgensen y Miguel Mellado para sustituir en el encabezado del numeral 2) la expresión “cuarto, quinto y sexto”, por “cuarto y quinto”.

2.- Del diputado Renato Garín, al artículo primero, numeral 2 del proyecto de ley, inciso tercero nuevo del artículo 18 para sustituir el número “50” por “80”.

Puesto en votación el numeral 2 con las indicaciones, se aprobaron por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (11x0x0).

Numeral 5

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

Se presenta la siguiente indicación.

De los diputados Jürgensen y Mellado para reemplazar el numeral 5) por el siguiente:

“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 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 45.

Dicha resolución deberá notificarse por medio electrónico en la forma y condiciones que establezca el reglamento.”.

Esta indicación tiene por finalidad precisar que si bien todos los derechos establecidos en los artículos anteriores son a beneficio fiscal, el plazo de 60 días para acreditar el pago solo se aplica respecto de los derechos finales de concesión. Además, se incluye una referencia expresa que permite la procedencia del desarchivo en caso de abandono de una solicitud de patente por no pago de los derechos finales.

Puesta en votación la indicación parlamentaria, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

En consecuencia, se rechaza el N° 5 del proyecto.

Numeral 6

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

“Artículo 18 bis F. No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición expresa en contrario.”

Se formulan las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Renato Garín, para eliminar el numeral 6 del artículo primero del proyecto de ley.

2.- De los diputados Sofía Cid, Renato Garín, Amaro Labra, Jaime Naranjo, Hugo Rey, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Pedro Velásquez y Enrique Van Rysselberghe para eliminar en el numeral 6) la frase “, salvo disposición en contrario”.

El diputado Renato Garín retira la indicación 1.

Puesta en votación la indicación 2, de los demás diputados, con el numeral, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey.** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (11x0x0).

Numeral 12

12) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 19 bis E:

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

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

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Renato Garín para sustituir en el numeral 12 del artículo primero en el inciso segundo propuesto al artículo 19 bis E la frase “excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca error o confusión al público consumidor” por “excepto cuando ese nombre lo use con el propósito de inducir error o confusión al público consumidor.”.

2.- Del diputado Renato Garín, para suprimir en el numeral 12 del artículo primero, el inciso tercero nuevo del artículo 19 bis E de la ley 19.039.

El diputado Renato Garín retira sus indicaciones.

Puesto en votación el numeral, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (11x0x0).

Numeral 13

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

- a) Reemplázase en el literal i), la frase inicial “La forma o el” por la palabra “El”.
- b) Introdúcese el siguiente literal l), nuevo:

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

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1.- Del diputado Renato Garín para suprimir el numeral 13 del artículo primero.

2.- Del diputado Renato Garín para reemplazar el numeral 13 del literal l) nuevo del artículo 20 por el siguiente:

“l) “Las que no sean susceptibles de ser representada en una forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, o que no pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”

3.- Del diputado Alexis Sepúlveda, al artículo primero, para incorporar al artículo 20, el siguiente literal l) nuevo:

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

4.- De los diputados Sofía Cid, Renato Garín, Amaro Labra, Joaquín Lavín, Jaime Naranjo, Hugo Rey, Pedro Velásquez y Enrique Van Rysselberghe para eliminar el literal b) del numeral 13 del proyecto de ley.

El diputado Renato Garín retira las indicaciones 1 y 2.

El diputado Alexis Sepúlveda retira la indicación 3.

Puesta en votación la indicación 4 se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernal, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey**. en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

Puesto en votación el resto del numeral, se aprueba por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

Numeral 16

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

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

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

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

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

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

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

Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá contener las menciones mínimas establecidas en el reglamento de esta ley.

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

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1.- Del diputado Renato Garín para eliminar en el inciso primero del artículo 23 bis C, la frase “contener las menciones mínimas en el reglamento de esta ley”.

2.- Del diputado Renato Garín, para agregar después de la palabra “deberá”; dos puntos “:”, e incorporar los siguientes literales:

- 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) Las demás menciones mínimas que establezca el reglamento de esta ley.”

3.- De los diputados Jürgensen y Mellado al numeral 16, para intercalar en el inciso segundo del artículo 23 bis C, entre “modificación,” y la

expresión “en caso que”, la siguiente frase “según lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la examen sustantivo,”

4.- Del diputado Renato Garín al numeral 16 del artículo primero, inciso segundo del artículo 23 bis C nuevo, para sustituir la frase “podrá objetar” por la palabra “objetara”.

5.- De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para eliminar, en el artículo 23 bis c) la palabra “mínimas”.

El diputado Renato Garín retira las indicaciones 1 y 4.

Puesto en votación el numeral con las indicaciones 2, 3 y 5 se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey**. (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (11x0x0).

Numeral 19

19) Reemplázase su artículo 24, por el siguiente:

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

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

Se presentan las siguientes indicaciones.

1.- De los diputados Harry Jürgensen y Miguel Mellado para reemplazar, en el inciso primero del artículo 24, la expresión “dentro del plazo de” por la frase “por períodos iguales durante”.

2.- De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar en el inciso primero del artículo 24 la frase “hasta seis meses de su expiración,” por “hasta seis meses contados desde su expiración,”.

Puesto en votación el numeral con las dos indicaciones, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (11x0x0).

Numeral 21

21) Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

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

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

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

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 Unidades Tributarias Mensuales.”.

Se presentan las siguientes indicaciones.

1.- Indicación del diputado Renato Garín, para sustituir el número 21 del artículo primero por el siguiente:

“21) Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio o multa de 50 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

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

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

El que maliciosamente 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 o multa de 50 a 800 Unidades Tributarias Mensuales.”.

2.- Indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para sustituir el numeral 21 por el siguiente:

“21) Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

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

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

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

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

El diputado Renato Garín retira las indicación 1.

Puesta en votación la indicación 2, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

En consecuencia, por igual votación, se rechaza el numeral 21 del proyecto.

Numeral 23

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

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

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1.- De los diputados Harry Jürgensen y Miguel Mellado para reemplazar el numeral 23) por el siguiente:

“23) Agréganse al artículo 34, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

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.”.

La indicación añade un inciso segundo nuevo, que incorpora la medida correspondiente a la restauración de la prioridad para los solicitantes de patentes, referida en el mensaje pero que no figuraba en el articulado del proyecto originalmente ingresado. La medida consiste en extender el beneficio de la restauración de prioridad a todos los solicitantes de patentes, pues hoy está vigente únicamente respecto de los solicitantes conforme al Tratado de Cooperación de Patentes en virtud del artículo 116 de la ley 19.039.

Puesta en votación la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Enrique van Rysselberghe; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(11x0x0)**.

Numeral 24

24) Agrégase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de esta ley, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de 12 meses, previo pago de la tasa correspondiente.

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

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

Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa, de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de 12 meses a contar de la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44 de esta ley, debidamente redactados en español.

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

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

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

Se presentan las siguientes indicaciones.

1.- Del diputado Alexis Sepúlveda, para reemplazar el numeral 24, por el siguiente:

“24) Agrégase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de esta ley, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los

elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de 12 meses, Prorrogable hasta por 12 meses más, previo pago de la tasa correspondiente.

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

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

Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa, de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de 12 meses, o de la prórroga establecida en el inciso primero de este artículo, a contar de la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44 de esta ley, debidamente redactados en español.

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

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

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

2.- Del diputado Renato Garín, para eliminar en el numeral 24 del artículo primero, en el inciso cuarto del artículo 40, la frase “ y completa, de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la materia.”.

3.- De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda al numeral 24) para eliminar en el inciso primero del artículo 40 la frase “,de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica”.

Las indicaciones 1 y 2 son retiradas.

Puesto en votación el numeral con la indicación número 3, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen. (10x0x0).

Numeral 25

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

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

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

Se presentaron las siguientes indicaciones

1.- Del diputado Renato Garín para sustituir en el inciso segundo del artículo 45, letra a) la expresión “ciento veinte” por “treinta”.

2.- Del diputado Alexis Sepúlveda al numeral 25), para reemplazar la letra a) por la siguiente.

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

El diputado Renato Garín retira su indicación.

Se aprueba el numeral con una indicación de rebajar de 120 a 45 días el plazo para subsanar las exigencias de tramitación de solicitudes de patentes, ya que dicho plazo calza con el estándar internacional en la materia, ya que 45 días hábiles administrativos equivale a al menos dos meses, que es el estándar contemplado por tratados internacionales aplicables al ramo.

Puesto en votación el numeral con la indicación 2, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Numeral 26

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

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

- a) Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales;
- b) Actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada;
- c) Preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales;
- d) El empleo, a bordo de navíos de otros países, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

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

Se presentan las siguientes indicaciones.

1.- Del diputado Renato Garín, al numeral 26, letra b) del inciso final del artículo 49, para suprimir la palabra “exclusivamente”.

2.- De los diputados Gabriel Silber y Alexis Sepúlveda para agregar en la letra c) del artículo 49, a continuación del punto y coma la siguiente frase: “ y para toda la población en caso de riesgos sanitarios graves, previa resolución fundada del ministerio de salud;”.

El diputado Renato Garín retira su indicación.

Puesto en votación el numeral, se aprueba por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Por igual votación, se rechaza la indicación 2.

Numeral 28

28) Agrégase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:

“Artículo 50 bis.- Cuando quien ha obtenido la patente no tenía derecho a ello, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.”.

Se presenta la siguiente indicación.

De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar la frase final del artículo 50 bis, por el siguiente:

“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.”.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Numeral 29

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

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los 60 días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

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

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

Se presentó la siguiente indicación.

1.- Del diputado Alexis Sepúlveda, para reemplazar el numeral 29) por el siguiente:

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

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los 120 días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.”.

El diputado Alexis Sepúlveda retira su indicación.

El numeral se **aprueba** por unanimidad. . Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Numeral 30

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

Se presenta la siguiente indicación.

Del diputado Alexis Sepúlveda para sustituir en el numeral 30) la expresión “seis meses” por “120 días”.

El diputado Alexis Sepúlveda retira su indicación.

Puesto en votación el numeral se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Numeral 33

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

Se presenta la siguiente indicación.

Indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda al numeral 33, para reemplazar en el artículo 65 el número “10” por la expresión “hasta 15 años”.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Numeral 34

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

“Párrafo 2

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

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

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

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en el presente título no podrá ejercer las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título sino una vez realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

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

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por

ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días.

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

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de 15 años contados desde la presentación de la respectiva solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

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

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

Quien solicite la práctica del examen de fondo al dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito obtenido conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de esta ley. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen.

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

Si el examen resulta favorable, se procederá a la publicación de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuándose la tramitación de la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo establecido en el artículo 5° sin que se interponga oposición o bien, una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto procederá a dictar la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las

normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se le tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, estará afecta al pago de un derecho equivalente a una Unidad Tributaria Mensual, sin el cual no se le dará trámite. La cantidad pagada quedará a beneficio fiscal sin que proceda su devolución en ningún caso.”.

Se presenta la siguiente indicación.

1.- Del diputado Renato Garín, al numeral 34 del Artículo Primero del proyecto, para sustituir el inciso segundo del artículo 67 bis F, por el siguiente:

“Solicitado por un tercero o por el propio titular la práctica del examen de fondo al dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito obtenido conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, el titular deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de esta ley dentro de 30 días de dicha solicitud. En caso de no pago de dicho arancel, se tendrá por no presentada la solicitud de examen de haberlo solicitado el titular, o cancelada de oficio el certificado de depósito, si quien la requirió fue un tercero”.

El diputado Renato Garín retira su indicación.

Se **aprueba** el numeral por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Numeral 41

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

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

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

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

- i) La elaboración, producción o transformación del producto se realice íntegramente en la zona delimitada por la denominación de origen; y
- ii) El reglamento de uso y control de la denominación establezca de forma clara y delimite las características o condiciones que la materia prima debe cumplir y contenga mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de dichas condiciones.

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

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

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

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

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley;
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público;
- c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o de los atributos de los productos que pretenden distinguir con la indicación geográfica o denominación de origen;
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por

los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile;

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

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

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

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1.- Del diputado Renato Garín para suprimir el numeral 41 del artículo primero del proyecto.

2.- De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para sustituir el numeral 41, por el siguiente:

“41.- Agréganse al artículo 95 los siguientes literales e), f) y g), nuevos:

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

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

g) Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, que esté o no registrada y cualesquiera sean los productos para los cuales el signo se solicite cuando su uso, en relación con los productos solicitados, fuese susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto,

o si existiere riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituyera una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las 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.”.

El diputado Renato Garín retira su indicación.

Puesta en votación la indicación 2, se aprueba por unanimidad.

Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

En consecuencia, por la misma votación, se rechaza el numeral 41 del proyecto

Numeral 42

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

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

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

Se presenta la siguiente indicación.

De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar el numeral 42 del artículo primero, por el siguiente:

a) Agrégase al artículo 97 el siguiente literal g), nuevo:

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

b) Reemplácese el artículo 98 por el siguiente:

“Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias establecidas en el artículo 97, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, quienes deberán evacuarlo en el plazo de 45 días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

Puesta en votación la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

En consecuencia, por la misma votación, se rechaza el numeral 42 del proyecto.

Numeral 43

43) Reemplázase el artículo 100, por el siguiente:

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

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

Se presenta las siguientes indicaciones al artículo 100:

De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para eliminar en el artículo 100

- 1.- En su primer inciso, a continuación del punto seguido, la frase “Para este efecto,” y
- 2.- Suprimir su inciso segundo.

Puesto en votación el numeral con las indicaciones, se **aprueban** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

La Secretaria hace las adecuaciones pertinentes, para dar una mejor redacción a este numeral.

Numeral 45

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

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

Se presenta la siguiente indicación:

Del diputado Renato Garín, para eliminar el número 45 del artículo primero del proyecto.

El diputado Renato Garín retira su indicación.

Puesto en votación el numeral, se aprueba por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Numeral 46

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

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

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

Se presenta la siguiente indicación.

De los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar el numeral 46 del artículo primero por el siguiente:

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

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 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 por dichos informes y opinión escrita, los cuales deberán ser considerados por los efectos de su examen.

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

Puesta en votación la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda;**

Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Por tanto, se rechaza el numeral 46 del mensaje.

Nuevo numeral 47

Indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para incorporar el nuevo numeral 47 del artículo 1, que para efectos de adecuación en el texto aprobado, pasa a ser el numeral 13:

“47) Agrégase al artículo 20 Bis el siguiente inciso segundo, “La prioridad (para) podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento”.

Puesta en votación la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

La Secretaria lleva a cabo las adecuaciones pertinentes, para dar una mejor redacción a este numeral.

ARTÍCULO 2

Introduce las siguientes modificaciones en la ley N°20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

Numeral 2

2) Agrégase al artículo 5°, el siguiente inciso final, nuevo:

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

Se presenta la siguiente indicación.

De los diputados señora **Sofía Cid** y señores Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar la expresión “podrá comparecer en” por “tendrá la”.

Esta indicación aclara que INAPI no pretende comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial como parte interesada, sino que tener la posibilidad de provocar que un tribunal superior (la Corte Suprema) pueda revisar las decisiones del Tribunal de Propiedad Industrial en determinados casos, para lo cual se otorga al Instituto la calidad de parte para todos los efectos judiciales, permitiéndole así interponer los recursos que correspondan en contra de ciertas resoluciones dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Puesta en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora Sofía Cid y señores Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey. (10x0x0). Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo primero transitorio

Artículo primero transitorio.- Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales concedidos antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de 10 años, no haya aún expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta 5 años adicionales, pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a dos Unidades Tributarias Mensuales, conforme a alguna de las modalidades de pago previstas en el N° 5 del artículo primero de esta ley.

Se formula indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar el guarismo "5" por "2".

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Artículo segundo transitorio

Artículo segundo transitorio.- Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados ya otorgados, que aún deban pagar las tasas correspondientes al próximo quinquenio o decenio, según corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el N° 5 del artículo primero de esta ley.

Se presenta indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar el guarismo "5" por "2".

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Artículo tercero transitorio

Artículo tercero transitorio.- Las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en

vigencia de la presente ley, quedarán afectas a lo dispuesto en los N°s 32 y 34 del artículo primero de esta ley.

Se presenta indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar en su inciso primero, los guarismos “32” y “34”, por “29” y “31”, respectivamente.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Artículo cuarto transitorio

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

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

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

Se presenta indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar su inciso final por el siguiente:

“El plazo para ejercer la acción de limitación territorial que establece este artículo será de 5 años contados desde la renovación del registro de que se trate.”.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo,**

Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Artículo quinto transitorio

Artículo quinto transitorio.- El plazo señalado en el artículo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el N° 23 del artículo primero de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Se presenta indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para reemplazar el guarismo “23” por “20”.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Artículo sexto transitorio

Artículo sexto transitorio.- Los solicitantes de dibujos o diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito al que se refiere el N° 37 del artículo primero de esta ley.

Se presenta indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para introducir las siguientes modificaciones:

1. Para incorporar la frase “a la entrada en vigencia de la presente ley” entre la expresión “perito” y la coma que le sigue;
2. Para reemplazar el guarismo “37” por “34”.

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). **(10x0x0)**.

Artículo séptimo transitorio

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

Puesto en votación este artículo séptimo transitorio, se aprueba en los mismos términos por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado,**

Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Artículo octavo transitorio

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

Se formula indicación de los diputados Sofía Cid, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Hugo Rey, Enrique van Rysselberghe, Jaime Naranjo, Amaro Labra, Renato Garín, Pedro Velásquez y Alexis Sepúlveda para eliminar la frase final: "Sin embargo, la regulación contenida en el artículo 18 de la ley N° 19.039 a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, permanecerá vigente, mientras el Instituto no cuente con las medidas tecnológicas necesarias para otorgar fecha de presentación a una solicitud sin el pago correspondiente."

Puesto en votación el numeral con la indicación, se **aprueba** por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Artículo noveno transitorio

Artículo noveno transitorio.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá los textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes N° 19.039 y 20.254."

Puesto en votación este artículo transitorio, se aprueba de igual forma por unanimidad. Votaron los diputados señora **Sofía Cid** y señores **Alejandro Bernales, Renato Garín, Joaquín Lavín; Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda; Pedro Velásquez; Amaro Labra y Hugo Rey** (en reemplazo del diputado señor Harry Jürgensen). (10x0x0).

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

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

"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, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:

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, 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 dicho estado, 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 2º de esta ley.

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 en el artículo 18, los incisos segundo y tercero, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los 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, contados 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, contados a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, 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 final “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, y precedida por una coma la frase “cuyo pago se acreditará al momento de presentar la respectiva solicitud”.

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

“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.

Dicha resolución 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.- Reemplázanse las siguientes expresiones en los artículos que indica:

a) En el artículo 19 “productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales” por la expresión “productos o servicios”.

b) En el artículo 19 “producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “producto o servicio”.

c) En el artículo 19 bis D las veces que aparece “productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales” por la expresión “productos o servicios”.

d) En la letra e) del artículo 20 las veces que aparece “productos, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

e) En la letra f) del artículo 20 “productos, servicios o establecimientos” y “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

f) En la letra g) del artículo 20 “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” y “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “productos o servicios”.

g) En la letra h) del artículo 20 “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por la expresión “productos o servicios”.

h) En la letra a) del artículo 28 “productos, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios”.

8. En el inciso primero del artículo 19:

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

b) Intercálase, entre las expresiones “sonidos,” y “así como también” la frase “olores o formas tridimensionales”.

9. Suprímese el inciso final del artículo 19 bis.

10. En el artículo 19 bis A, elimínase en su inciso primero, la frase “por no pago de los derechos de renovación”.

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 la letra g) las dos veces que aparece, la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales”, por la frase “productos o demanda esos servicios”.

b) Sustitúyese en su literal i), la frase “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. En el inciso primero del artículo 22, sustitúyese la frase “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. Intercálanse los siguientes artículos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, pasando los actuales artículos 23 bis A y 23 bis B, a ser los artículos 23 bis D y 23 bis E, respectivamente:

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

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

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

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

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

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

Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá:

- 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) 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 que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.”.

17. Elimínase en el inciso primero del artículo 23 bis A, que 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, nuevo:

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

19. Reemplázase el artículo 24, por el siguiente, nuevo:

“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 este plazo 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, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

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

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo 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 reconvenzional 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 reconvencción se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvenzional, se dará traslado al actor, que 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 solo 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. Intercálase 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; y

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

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

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

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

“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.”.

24. Agrégase 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.”.

25. en el inciso segundo del artículo 45,

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

b) Agregase a continuación de la expresión “derecho de prioridad,” la siguiente frase “para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales”.

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

“El derecho conferido por la patente no se extenderá:

- a) A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
- b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
- c) A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
- d) Al empleo, a bordo de navíos de otros países, de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
- e) Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.”

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

28. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:

“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, contados 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.”.

29. 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 contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.

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

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

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

31. 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.”.

32. Intercálase a continuación del Epígrafe del Título V la siguiente expresión

“Párrafo 1°

Del registro de los dibujos y diseños industriales”.

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

34. Añádase a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°:

“Párrafo 2°

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

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

El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no 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 el ejercicio de las acciones contempladas en el párrafo 1° de este título por parte de su titular.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de 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 bien, una vez que el procedimiento de oposición se

encuentre en estado de resolver, el Instituto dictará la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

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

35. Reemplázase el artículo 72, por el siguiente, nuevo:

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

36. Reemplázase, en el epígrafe del título VIII las palabras “Secretos Empresariales”, por “Secretos Comerciales”.

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

38. Reemplázase el artículo 86, por el siguiente, nuevo:

“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.”.

39. Reemplázase en el artículo 87:

a) La palabra “empresarial”, por “comercial”.

b) La expresión “empresariales”, por “comerciales”.

c) El vocablo “titular”, las dos veces que aparece, por “legítimo poseedor”.

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

41. 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, que esté o no registrada y cualesquiera sean los productos para los cuales el signo se solicite cuando su uso, en relación con los productos requeridos, fuese susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o si existiere riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituyera una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las 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.”.

42. Agrégase en el artículo 97, el siguiente literal g):

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

43. 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, quienes deberán evacuarlo en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

44. 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.”.

45. Incorpórase en el artículo 108 el siguiente inciso final:

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

46. 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 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, solo deberá acreditar el pago del 50% 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 la letra f) del artículo 3°, por la siguiente, nueva:

“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.”.

Artículo 3.- Elimínase la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal.

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 29 y 31 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 deberán indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones, se extenderán a todo el territorio nacional. Si producto 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, contados 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 34 del artículo 1 de esta ley.

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

Artículo octavo.- 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 N°s 19.039 y 20.254."."

Sala de la Comisión, a 11 de enero de 2019.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 16 y 23 de octubre, 6, 13 y 20 de noviembre, y lunes 10 y 18 de diciembre de 2018, con la asistencia de la y los diputados señores Boris Barrera, Alejandro Bernales, Sofía Cid, Renato Garín, Harry Jürgensen, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Rolando Rentería, Alexis Sepúlveda, Gabriel Silber, Enrique Van Rysselberghe, Pedro Velásquez.

Reemplazos temporales El diputado señor Alejandro Bernales fue reemplazado por el diputado señor Vlado Mirosevic. (16.10.2018).

La diputada señora Sofía Cid, fue reemplaza por el diputado señor Diego Paulsen. (23.10.2018 y 06.11.2018).

Asiste además el diputado señor Vlado Mirosevic.

ALVARO HALABI DIUANA
Abogado Secretario de la Comisión