

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar
el proceso de solicitud de marcas y patentes.
BOLETÍN N° 7.862-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de
informar respecto del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite
constitucional, iniciado en Mensaje del Presidente de la República.

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado
con fecha 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía.

El Presidente de la República ha hecho presente
la urgencia para el despacho de esta iniciativa, en el carácter de “suma”.

En la sesión en que la Comisión trató este
proyecto asistió, además de sus integrantes, el Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes.

A la sesión en que la Comisión estudió el proyecto
asistieron, además de sus miembros, las siguientes personas:

Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI): El Director Nacional, señor Maximiliano Santa Cruz Scantlebury; la
Subdirectora de Marcas, señora Carolina Belmar Gamboa; el Jefe del
Departamento Legislativo, señor Adán González Ulloa, y la abogada, señora
Carmen Paz Álvarez Enríquez.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto propone modificar la ley N° 19.039, de propiedad industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No tiene.

ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley se ha tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

A. ANTECEDENTES JURÍDICOS

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

- Tratado de Libre Comercio con EEUU.

- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

B. ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que dio inicio a la tramitación de esta iniciativa pone de relieve la importancia de la Propiedad Industrial, que se encuentra presente en la gran mayoría de las actividades que día a día realizan las personas, las industrias, el comercio, las universidades y el gobierno. Por lo mismo, constituye una herramienta que impacta en los diversos ámbitos de la sociedad.

Nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales que han sido progresivamente implementados en la legislación nacional. En efecto, la ley N° 19.039 se ha modificado en dos oportunidades a fin de adecuarla a normativas internacionales. Estas son la ley N° 19.996, de 2005 y la ley N° 20.160, de 2007, la primera de ellas tuvo como finalidad adaptar la normativa nacional a los compromisos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y la segunda implementar especialmente las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.

Sin embargo, existen algunos que requieren que la legislación vigente se ajuste para hacer su funcionamiento más eficiente, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

El PCT entró en vigencia en nuestro país el 2 de junio de 2009, estableciendo un procedimiento paralelo y alternativo de presentación de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad para varios países a la vez. Sin embargo, no altera o modifica la tramitación de dichas solicitudes dentro del país, ni, tal como lo establece el mismo tratado, puede interpretarse en el “sentido que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee”. Por lo anterior ha sido aplicado directamente sin una norma legal que la complemente o implemente. No obstante, en la práctica se han detectado algunos aspectos que pueden ser

modificados en nuestra ley, a fin de lograr un mejor funcionamiento del sistema de presentación y recepción en fase nacional de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad.

Al igual que el PCT, el TLT establece obligaciones de carácter formal, pero no contempla un procedimiento alternativo de presentación de marcas comerciales, sino que señala un estándar que deberá ser observado por la oficina nacional de registro al momento de tramitar las solicitudes de marcas comerciales. Tiene dos objetivos fundamentales:

a) Simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas; y

b) Establecer un marco regulatorio relacionado con cuestiones de procedimiento en las solicitudes de marcas, es decir, la estandarización de los requerimientos formales.

No obstante no contener normas de carácter sustantivo, es posible apreciar ciertas disposiciones que podrían entrar en conflicto con normas de la ley N° 19.039, por lo que se hace necesaria una adecuación de este último cuerpo legal.

La iniciativa en estudio propone, en síntesis, introducir los siguientes cambios en la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial:

1. En relación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):

a) Incorporar normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados, como el de solicitud internacional; Oficina receptora; Idioma de presentación; Normas aplicables a la tramitación; y Plazo de oposición.

Solicitud internacional se identifica plenamente con aquellas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido

en el PCT. INAPI es la “oficina receptora” de las solicitudes PCT en Chile. En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se establecerá el español como idioma oficial.

Por otra parte, atendido que el PCT no modifica la tramitación de solicitudes conforme a la ley nacional, debe hacerse mención a que las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad presentadas en Chile en fase nacional, se regirán, en lo que respecta a los requisitos de fondo, por las disposiciones de la ley N° 19.039.

Finalmente, y dado que una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días a contar de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, se debe indicar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible realizar la publicación contemplada en el artículo 4° de la ley N° 19.039, con el objeto de permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

b) Existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a: Plazos de entrada en fase nacional, requisitos de entrada en fase nacional, derecho de restablecimiento y vigencia de derechos. El plazo de entrada en fase nacional de las patentes de invención o de los modelos de utilidad, de acuerdo con el artículo 22 del PCT, es hasta 30 meses contado desde la fecha de la prioridad más antigua, lo que parece conveniente sea señalado expresamente en la ley. Se explicitan, además, los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional; los requisitos exigidos por INAPI para el restablecimiento de derechos, en el caso que no se deposite la solicitud en fase nacional, conforme al PCT, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Finalmente, dado que la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que la de una solicitud presentada en Chile, de acuerdo con el artículo 11.4 del PCT, el plazo de vigencia de las patentes de invención y de los modelos de utilidad debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional

correspondiente.

2. En relación al Tratado de Derecho de Marcas (TLT).

a) Eliminación de formalidades en la presentación de poderes; y

b) División de la solicitud.

En cuanto a lo primero, el artículo 4° del TLT regula la representación, estableciendo los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido. Al respecto, el párrafo 6) establece que “Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos adicionales a los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.” Dichos requisitos se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen un representante en Chile; a que el poder se otorgue en idioma español; a que el poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta a la de presentación de la solicitud; y a la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del Reglamento del TLT. Por otra parte el artículo 8.4) establece que “Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.” De acuerdo con esas normas, el artículo 15 de la ley N° 19.039, relativo al requisito de autorización notarial, se encontraría en oposición con lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar este requisito respecto de las solicitudes de marcas, y se propone que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT, sería válido para efectuar los trámites administrativos del procedimiento, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud de marca y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial.

El TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias, lo que no se contempla expresamente como facultad en nuestra legislación, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se solicite la división de la solicitud o registro.

Asimismo, se hace necesario implementar el artículo 6 del TLT que establece la posibilidad de presentar una única solicitud de productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases del Clasificador Internacional y que como resultado de esta solicitud se obtendrá un registro único.

DISCUSIÓN EN GENERAL

En la sesión en que la Comisión discutió esta iniciativa escuchó la exposición del Director Nacional del INAPI, señor Maximiliano Santa Cruz.

En primer lugar, indicó que el proyecto de ley modifica la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, la que, en sus casi 20 años de vigencia, ha sido objeto sólo de 2 modificaciones: la primera el año 2005, que adaptó la ley a compromisos adoptados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, así como algunos aspectos derivados de obligaciones generadas con la celebración del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (TLC) y con EFTA, y la segunda, el 2007, también para adaptarla a ciertos aspectos del TLC con EE.UU.

Hizo presente que el marco normativo de la propiedad intelectual está dado tanto por la legislación interna como por los tratados internacionales ratificados por Chile, sean bilaterales, como es el caso de los tratados de libre comercio, los cuales, en su gran mayoría, contienen normas relativas a la materia, o multilaterales, dentro de los cuales el más importante es el de la Organización Mundial del Comercio de 1994, que coexisten con numerosos otros tratados administrados por la

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

El proyecto de ley en informe persigue adaptar la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y al Tratado sobre el Derecho de Marcas, ambos administrados por la OMPI.

El Acuerdo sobre Propiedad Industrial de la OMC es el acuerdo mundial más importante. Rige aspectos sustantivos, como las definiciones de patente; de marca; de denominación de origen; de diseño industrial; a quien le pertenece; el tiempo de protección; cuáles son los derechos exclusivos; qué cosas no deberían protegerse y en qué ocasiones es posible hacer uso de un derecho exclusivo de patentes o de marcas sin autorización del titular.

Por su parte, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) no es un tratado sustantivo como el de la OMC, sino que facilita la protección internacional de las patentes. Es conocido como la columna vertebral del sistema de patentes.

Relató brevemente la cronología de la aprobación del PCT. En 1970 se adopta el PCT en Washington, entrando en vigor en 1978. El año 2007 ingresó el proyecto de ratificación al Congreso Nacional, siendo aprobado el 7 de octubre de 2008 y promulgado el 2009. El año 2009, en el mes de octubre entró en funcionamiento PCT en Chile.

Actualmente el principio de territorialidad es el que rige el sistema de protección de patentes. Es decir, el interesado en la protección de su patente debe solicitar una patente en cada país en el cuál quiera contar con protección. En tal escenario, el PCT facilita la protección internacional, toda vez que, por medio de una única presentación en cualquier país miembro del acuerdo, como es el caso de Chile, se entiende automáticamente presentada en los 143 países miembros del PCT. De este modo, se evita que el interesado deba solicitar protección en cada uno de los países y, de paso, disminuye enormemente los costos de la protección.

Explicó que con la presentación de una solicitud de protección se da inicio a una fase internacional en la cual las 14 oficinas más importantes del mundo hacen un examen preliminar sobre la patentabilidad de la misma y emiten un informe. Una vez obtenido el informe, el interesado decide en qué país pedirá la protección de patente. La opción de presentarlo en un determinado país, o en varios, da inicio a la respectiva fase nacional, en el cual debe cumplirse con el trámite ordinario que establece nuestro ordenamiento jurídico. En suma, las solicitudes que se canalizan en el marco del PCT se rigen sustantivamente por las leyes nacionales.

No obstante lo anteriormente expuesto, el Gobierno ha estimado que ciertos aspectos del Tratado no son suficientemente claros y por lo tanto la ley debe ser modificada.

Por su parte, el TLT se adoptó el 2004 en Ginebra, entrando en vigor en agosto de 2006. En enero de 2009 ingresó el proyecto de ratificación al Congreso, en cumplimiento de un aspecto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, siendo aprobado el año 2010. El 5 de mayo de 2011 fue depositado y el 5 de agosto entró en vigencia internacional.

El TLT no es un tratado que facilite la protección internacional, sino que, al igual que otros tratados de la OMPI en materia de propiedad intelectual, estandariza las formalidades de una solicitud. Es decir, le da certeza jurídica al titular de una solicitud de marca en cuanto a que las formalidades que debe cumplir en alguno de los países miembros serán, en lo sustantivo, las mismas. Es decir, establece a las respectivas legislaciones nacionales requisitos máximos que pueden exigir a los solicitantes. De esta forma se evita la burocratización respecto de las solicitudes de marca.

Más específicamente, con las modificaciones a la ley se persigue, en lo fundamental, simplificar la tramitación de la solicitud de protección de patentes. Por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes da opción al solicitante para presentar poderes y celebrar contratos sin autorización notarial. Respecto a la Multiclase, establece la

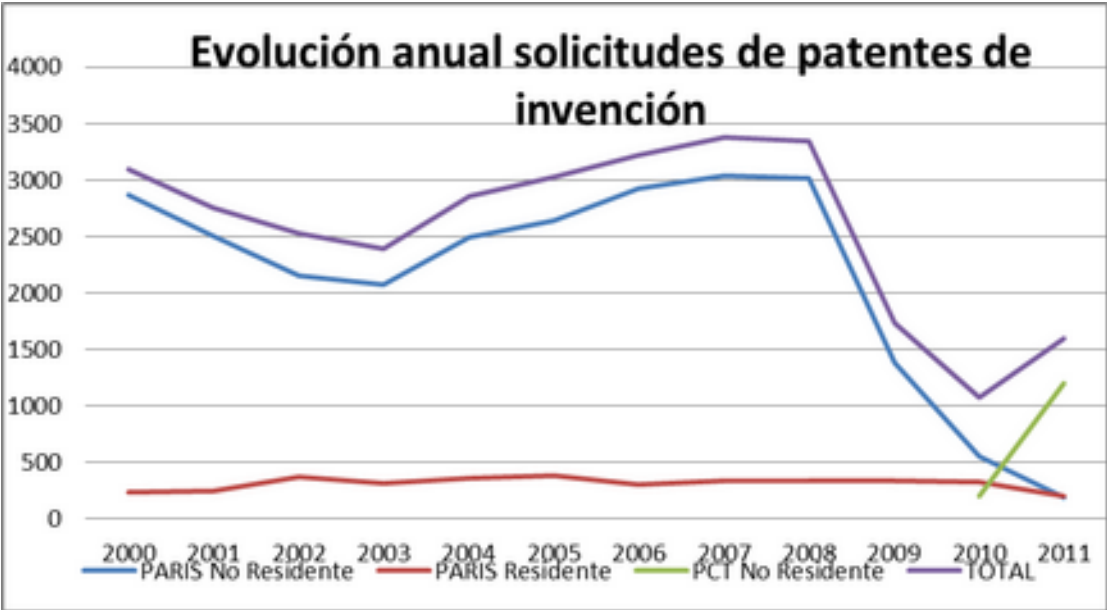
posibilidad de presentar en una misma solicitud varias clases de productos y servicios, lo que se realiza según el clasificador de Niza, que considera 45 productos y servicios. Asimismo, contempla la posibilidad de formular en una misma solicitud para múltiples peticiones, mediante una sola petición se pueden registrar múltiples transferencias de marcas. Finalmente, existirá la posibilidad de dividir la solicitud o registro, a petición del titular. Esto último es muy útil, por ejemplo, en momentos en que surge oposición a una solicitud de parte de un tercero, así el solicitante puede optar por separar la parte no impugnada y continuar normalmente con la tramitación de ésta.

La evolución en relación a presentaciones de marcas nuevas y renovaciones en los últimos 10 años ha sido la siguiente:



Destacó al respecto que Chile es un país que se destaca por su importancia en el uso del sistema de marcas. A nivel global, es uno de los países en que más se solicitan marcas en relación al PIB per cápita.

En relación al PCT, el proyecto de ley pretende precisar ciertos conceptos, entre ellos, determinadas definiciones; plazo de entrada en fase nacional; requisitos de entrada en fase nacional; derecho de restablecimiento, y plazo de vigencia de los derechos, que seguirá siendo de 20 años, pero contado de la primera solicitud.



Sobre el gráfico anterior, destacó que a partir del año 2003 comenzó un sostenido aumento en el número de solicitudes de patentes de invención, pero entre los años 2008 y 2010 hubo una fuerte caída, que se dio precisamente por la adhesión de Chile al PCT, lo que es totalmente natural cuando un país se integra a este sistema de protección, porque se da un plazo de gracia de 18 meses a los solicitantes para postergar su entrada en fase nacional. En esta línea, señaló que, a partir del mes de diciembre del año pasado, el número de solicitudes de patentes de invención comenzó a aumentar. Se mostró muy satisfecho por el uso que están haciendo los solicitantes nacionales del PCT.

Terminada su exposición, el Honorable Senador señor Pérez manifestó su opinión favorable respecto del proyecto y celebró que exista interés por simplificar el procedimiento para obtener una patente y su protección. Estimó que las modificaciones son más formales que de fondo y que, en tal sentido, no consideraba necesario escuchar a opinión de otros actores.

Al respecto, el señor Director de INAPI hizo presente que en la Cámara de Diputados ya fueron escuchadas diversas agrupaciones, entre otras la Sociedad Chilena de Propiedad Industrial, que es la Sociedad que engloba a los agentes de propiedad industrial. Reiteró

que, así como lo señaló el Honorable Senador señor Pérez, las modificaciones que propone el proyecto simplificará los trámites en INAPI y también facilitará, gracias al PCT, la protección de los inventos chilenos en el extranjero.

En otro orden de ideas, también informó a la Comisión que el presente proyecto de ley es una pieza más de un rompecabezas diseñado por el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para realizar una gran reforma al sistema de propiedad intelectual, una de cuyas piezas fue, en su oportunidad, la creación de INAPI. Están pendiente el cambio y la modernización de la estructura física, una renovación total del sistema computacional del Instituto, que es de 1986 y que está obsoleta, la facilitación de la tramitación de solicitudes a chilenos de regiones, entre otras, todo lo cual se hará, probablemente, dentro del marco de la Agenda del Impulso Competitivo. Finalmente, harán un fuerte trabajo en materia de difusión de la propiedad intelectual y de transferencia tecnológica, por medio de un proyecto que se está desarrollando en conjunto con la Unión Europea.

Luego el Honorable Senador señor García pidió tanto al Ministro como al Director de INAPI y demás autoridades presentes apoyar a través de CORFO y, particularmente, de SERCOTEC, las iniciativas de los pequeños emprendedores. Valoró el esfuerzo de muchas personas por crear nuevas marcas y productos, de distinta naturaleza, y que merecen y requieren el apoyo del Estado.

Asimismo, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos por registrar los diversos productos y las múltiples denominaciones de origen que existen en todo el país. Para que ello sea posible, sería muy importante que órganos como SERCOTEC hicieran difusión sobre el sistema existente de protección de marcas y de denominaciones de origen. Lamentaría que personas con mayor instrucción o con mayores posibilidades económicas registraren como suyas marcas o productos propios una determinada localidad; de comunidades indígenas; de caletas de pescadores, de una agrupación de artesanos, o de otros centros que

permanentemente generan nuevas marcas y productos, en sus respectivas áreas.

- Sometida a votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Pérez Varela y Prokurica.

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe el texto del proyecto de ley que vuestra Comisión de Economía propone aprobar en general, que corresponde al despachado por la Cámara de Diputados:

PROYECTO DE LEY:

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

1) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Título XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento

de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

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

Acordado en sesión celebrada el día 23 de noviembre, con la asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot (Presidente accidental), Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica Prokurica y Eugenio Tuma Zedán.

Sala de la Comisión, a 24 de noviembre de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes. **BOLETÍN N° 7.862-03.**

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

II. ACUERDOS: Aprobado en general (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de un artículo único, que en sus cuatro numerales introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Suma urgencia.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: Inició su tramitación en el Senado el día 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

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

- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.
- Tratado de Libre Comercio con EEUU, TLC.
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT.

Valparaíso, a 24 de noviembre de 2011.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión