



Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Historia de la Ley

Nº 19.996

Modifica la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Intelectual

D. Oficial 11 de marzo, 2005

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información proporcionada por el Sistema de Tramitación de Proyectos del Congreso Nacional (SIL).

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley, en ambas Cámaras.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias.

Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al lado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginas correspondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF.

La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones, transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan.

Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	5
1.1. Mensaje del Ejecutivo	5
1.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema	46
1.3. Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen	47
1.4. Informe Comisión de Economía	49
1.5. Informe Comisión de Hacienda	276
1.6. Nuevo Primer Informe de Comisión de Economía	295
1.7. Discusión en Sala	486
1.8. Segundo Informe Comisión de Economía	510
1.9. Discusión en Sala	585
1.10. Segundo Informe Complementario de Economía	594
1.11. Discusión en Sala	646
1.12. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora	658
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	709
2.1. Primer Informe Comisión Economía	709
2.2. Discusión en Sala	773
2.3. Boletín de Indicaciones	784
2.4. Segundo Informe Comisión de Economía	804
2.5. Boletín de Indicaciones	1010
2.6. Primer Informe Comisión de Hacienda	1018
2.7. Nuevo Segundo Informe Comisión de Economía	1096
2.8. Discusión en Sala	1172
2.9. Discusión en Sala	1204
2.10. Oficio d Cámara Revisora a Cámara de Origen	1218
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	1260
3.1. Informe Comisión de Economía	1260
3.2. Discusión en Sala	1273
3.3. Oficio Cámara Origen a Cámara Revisora	1294
4 Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados	1296
4.1. Informe Comisión Mixta de Economía	1296
4.2. Discusión en Sala	1308
4.3 Oficio Cámara de Origen a Cámara Revisora	1315
4.4. Discusión en Sala	1316
4.5. Oficio Cámara de Origen a Cámara Revisora	1319
4.6. Oficio Cámara de Origen al Ejecurivo	1320
5. Trámite Tribunal Constitucional	1369
5.1. Oficio Cámara de Origen a Tribunal Constitucional	1369
5.2 Oficio Tribunal Constitucional a Cámara de Origen	1419

6. Tramite Finalización: Cámara de Origen	1430
6.1. Oficio Cámara Origen al Ejecutivo	1430
7. Publicación de Ley en el Diario Oficial	1479
7.1. Ley N° 19.996	1479

MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje del Ejecutivo

Mensaje del S.E. El Presidente de la República. Fecha 04 de octubre, 1999. Cuenta en Sesión 07, Legislatura 341.

**A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.**

**MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE
LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039.**

SANTIAGO, octubre 04 de 1999

M E N S A J E N° 4-341/

Honorable Cámara de Diputados:

I. ANTECEDENTES.

1. Propiedad Industrial como especie de propiedad e intelectual.

La propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que, en su interacción en el mercado, dotan de mayor valor agregado, y por tanto, de mayor jerarquía competitiva, a productos, servicios y procedimientos. Dichos bienes constituyen conocimiento que permite promover, fomentar y favorecer el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

2. La investigación y la tecnología como factores de competitividad.

La competitividad, que comprende los conceptos de productividad, eficacia y rentabilidad, y por tanto, el crecimiento y desarrollo económico, dependen hoy de forma cada vez más determinante, de la capacidad de invertir en investigación, tecnología y conocimiento. Ello no es posible de alcanzar sin un sistema eficaz de protección de los esfuerzos encaminados a desarrollar y concretar los activos en el campo del conocimiento.

MENSAJE PRESIDENCIAL

3. Categorías de derechos intelectuales permiten incorporación segura y eficiente de creaciones del intelecto al mercado.

Son precisamente los sistemas, conformados por las distintas categorías de derechos intelectuales, los que en definitiva permiten, por una parte, la incorporación segura y eficaz de las creaciones del intelecto humano a la dinámica del mercado, y por otra, la convivencia de los intereses de los titulares del conocimiento protegido con los intereses de los demás agentes individuales y colectivos concurrentes al ejercicio libre del comercio.

4. Globalización económica exige redefinir el rol de derechos intelectuales.

Lo anterior unido al predominio de las economías abiertas basadas en la competencia y la consiguiente tendencia a la globalización de los mercados, ha detonado un creciente desarrollo de esta disciplina, obligando a redefinir y redimensionar el rol que en el contexto de la moderna actividad económica y comercial, juegan los derechos recaídos sobre las creaciones del intelecto humano.

5. El GATT y la aplicación de sus principios a los derechos intelectuales.**a. Principios inspiradores del GATT.**

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), elaborado el año 1947 bajo el amparo de principios generales, tales como la no discriminación, el tratamiento nacional y la libertad de comercio, buscó remover las barreras al comercio a fin de, precisamente, liberalizar las transacciones comerciales en el ámbito internacional.

b. Adecuación de normas del Acuerdo de compleja y cambiante realidad del comercio internacional.

A partir del GATT de 1947, se han celebrado numerosas reuniones o Rondas de Negociaciones Comerciales Multilaterales destinadas a efectuar una adecuación generalizada de las normas de este Acuerdo y de sus instrumentos jurídicos conexos a la compleja y cambiante realidad del comercio internacional.

c. Creación de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo de Marrakech).

Durante 1986, los países miembros del GATT se constituyeron en un nuevo proceso negociador, concluyendo en 1994 en la ciudad de Marrakech, con el acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio.

MENSAJE PRESIDENCIAL

d. Importancia de la propiedad intelectual en el comercio internacional.

En dicha ronda negociadora (Ronda de Uruguay) se reconoció el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional y la consecuente necesidad de incorporarla como disciplina objeto del Acuerdo. Para ello, se estableció la necesidad de elaborar un marco multilateral de principios, normas y disciplinas con el fin , y como lo afirma su propio preámbulo, "de reducir las distorsiones al comercio internacional y de los obstáculos al mismo, a la vez, de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurándose de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".

6. Los derechos de propiedad intelectual en el marco internacional.**a. Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIP).**

Las nuevas reglas destinadas a dar cuerpo al común marco internacional, se plasmaron en el anexo 1C Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP's en su sigla en inglés).

b. Los derechos de autor y los derechos conexos.

Dicho Acuerdo se refiere, en lo particular, a los derechos de autor y derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazados de circuitos integrados y la protección de la información no divulgada. Además de lo anterior, dicho acuerdo internacional regula cuestiones relacionadas con lo siguiente: el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales; la observancia de los derechos de propiedad intelectual; la adquisición y mantenimiento de estos derechos y procedimientos contradictorios relacionados; aparte de normas destinadas a prevenir y solucionar las diferencias, que con ocasión de la aplicación del acuerdo, puedan producirse entre sus miembros.

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.**1. Suscripción del Acuerdo de Marrakech.**

Con fecha 17 de mayo de 1995, se publicó el decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el acuerdo de Marrakech, por el que se

MENSAJE PRESIDENCIAL

establece la Organización Mundial del Comercio, y los Acuerdos anexos 1A, 1B, 1C,2 y 3.

2. Necesidad de adecuación de legislación interna.

La reforma que dicho instrumento multilateral impone, supone adecuar, entre otros cuerpos normativos, la Ley N° 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991, de conformidad con las exigencias y requerimientos no recogidos por dicha Ley y contemplados por este Acuerdo vinculante para Chile.

3. Aplazamiento de aplicación del Acuerdo vence el 1 de enero del 2000.

Chile, como todo país Miembro en desarrollo, está habilitado para aplazar en cuatro años, a partir del 1 enero de 1996, la aplicación del Acuerdo, debiendo disponer de una legislación vigente acorde con las obligaciones impuestas, a partir del 1 de enero del año 2000.

4. La propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y mercados.

La evidente importancia de la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y consolidación de los mercados nacionales y globales, además de sus complejas implicancias, ha impulsado a acometer las reformas normativas que el actual orden económico impone, con plena conciencia de que en ellas se comprometen los legítimos intereses de los titulares de derechos intelectuales, así como los de los competidores, consumidores y del sistema económico en general.

III. PROPÓSITO DE LA INICIATIVA.

1. Cumplimiento de obligaciones contraídas por Chile en marco del Acuerdo de Marrakech.

Esta iniciativa legal corresponde principalmente a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo de Marrackech, modificando la ley 19.039 de conformidad con las exigencias establecidas en dicho cuerpo normativo internacional.

2. Adecuación de legislación con el Convenio de París de 1991.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Asimismo este Proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la actual Ley en vigencia con el Convenio de París de plena aplicación en Chile desde el año 1991. Igualmente, se proponen ciertas modificaciones respecto de determinadas materias que, tanto la experiencia como la práctica de su aplicación, desde el año 1991 a la fecha, han demostrado ser necesarias para una más adecuada y eficaz institucionalidad en materia de propiedad Industrial.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.**1. Modificaciones formales a la Ley N° 19.039.**

En lo estrictamente formal, las modificaciones introducidas a la Ley 19.039 persiguen corregir la estructura y la sistemática de la misma, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más depurado, de conformidad con los modernos cánones y la actual y común terminología internacional desarrollada en el ámbito de la propiedad intelectual.

a. Normas sobre marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

En el fondo, se modifica parte del Título I, que pasa a denominarse "Disposiciones Preliminares", parte del Título II, III, IV y V, sobre cuestiones relacionadas con las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales respectivamente. Además, se agregan dos títulos nuevos sobre esquema de trazados (topografía) de circuitos integrados e información no divulgada.

b. Agilización, racionalización y perfeccionamiento de procedimientos de solicitud y concesión de derechos industriales.

Las reformas adscritas al título I van encaminadas hacia la agilización, la racionalización y el perfeccionamiento de los procedimientos de solicitud y concesión de los distintos derechos industriales, tanto en primera como segunda instancia; como asimismo, a asegurar la coherencia y armonía de dicho título, con las modificaciones sustantivas contempladas para las actuales y nuevas categorías de derechos protegidos por la Ley objeto de la modificación. En este sentido, se elimina el trámite de oposición establecido para el procedimiento de concesión de patentes, sustituyéndolo por el de observaciones.

Por otra parte, se propone cambiar de nombre al tribunal competente para conocer y resolver por vía de apelación de las resoluciones dictadas por el Departamento de Propiedad Industrial, pasando a denominarse de "Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a "Tribunal de Propiedad Industrial". Además, se dota a éste último de mayores recursos humanos, a fin de que pueda

MENSAJE PRESIDENCIAL

cumplir con las funciones que le son propias de forma más holgada y eficiente ante el progresivo aumento del volumen de los asuntos para los cuales está llamado a conocer.

c. Adecuaciones de los derechos industriales con los estándares internacionalmente aceptados.

En otro sentido, y con el objeto de equiparar las tasas de solicitud, concesión y mantención de los derechos industriales con los estándares internacionalmente aceptados, se elevan al doble los derechos remuneratorios en favor del Estado.

Además, para el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazados o topografía de circuitos integrados, se establece una modalidad de pago de las tasas similar a la existente para las marcas comerciales. Así, se innova respecto de la forma y oportunidad de hacer efectivo el pago de las tasas para estas cuatro categorías de derechos, fraccionándose el mismo, entre la presentación de la solicitud, la concesión del registro y el periodo de vigencia del derecho.

Como medida destinada a evitar el ejercicio abusivo de las oposiciones por parte de terceros interesados única y exclusivamente en dilatar los procedimientos de concesión, se introduce una carga pecuniaria para la admisibilidad de esta acción en los mismos términos que los señalados para el ejercicio del recurso de apelación.

Por último, se incorpora el plazo de gracia contemplado en el artículo 5 bis del Convenio de París, por medio del cual se faculta a los titulares de los registros para que efectúen válidamente el pago de las tasas previstas para la mantención de sus derechos dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para cumplir con tal obligación con una sobretasa del 20% por mes o fracción de mes de retraso.

2. Modificaciones sustanciales al régimen propiedad industrial.

a. Nueva definición de marca.

En lo sustancial, las modificaciones al título II de la Ley N° 19.039 relativo a las marcas comerciales, imponen una nueva definición de marca.

Por una parte, elimina aquellos elementos no pertenecientes a la esencia de los signos marcarios. Por la otra, agrega los que si son indispensables para una correcta conceptualización de los mismos.

Además, se consagra de forma expresa, tanto para las marcas como para los diseños industriales, el derecho de prioridad conforme a lo establecido por el artículo 4 del Convenio de París; se precisa la accesoriedad de las frases de

MENSAJE PRESIDENCIAL

propaganda; se explicitan los derechos conferidos por el registro; se desvincula al signo distintivo de la referencia general que se hace respecto de la clase a la cual pertenece, debiendo hacerse las relaciones entre productos y servicios específicos y determinados; se regula la marca notoria extranjera según lo establecido expresamente en los números 2 y 3 del artículo 16 de los ADPIC, incorporándose el concepto de "sector pertinente del público"; se restringe la aplicación del principio de especialidad respecto de marcas notoriamente conocidas, en la medida que exista algún riesgo de asociación entre ésta última y los productos o servicios a distinguir por el signo solicitado; y, en fin, se establece la incompatibilidad entre las marcas comerciales y las indicaciones geográficas.

En lo procedimental, y por razones de economía, se sustituye el examen de admisibilidad preventivo establecido en el artículo 22 de la Ley, por uno exclusivamente formal, debiendo pronunciarse el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de oficio y sobre el fondo de la solicitud de registro al término del procedimiento de concesión.

b. Caducidad de marcas por falta de acceso real y efectivo en territorio nacional.

A fin de asegurar la correcta concreción de la naturaleza de los signos marcarios, y por ende, la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y mercado, se ha contemplado la caducidad de las marcas por falta de su uso real y efectivo en el territorio nacional por parte del titular registral o de un tercero con su consentimiento.

Esta institución busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria producto de la saturación registral de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su signo, con el objeto de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas válidas que justifique el no uso de la misma.

Esta institución ha sido incorporada a la Ley 19.039, guardando la debida correspondencia y armonía con el ordenamiento jurídico nacional y de conformidad con lo expresamente establecido por los acuerdos ADPIC y los estándares internacionales vigentes.

c. Adecuación de legislación nacional con los ADPIC en materia de patentes de invención y procedimientos de concesión.

Las reformas al título III sobre patentes de invención, van dirigidas a adecuar todos aquellos aspectos sustantivos de la normativa nacional a lo explícitamente estipulado en los ADPIC, además de completar y perfeccionar la normativa relacionada con los procedimientos de concesión de estos derechos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

En dicho contexto, se faculta al juez que conoce de un procedimiento por infracción de los derechos del titular de una patente de procedimiento, para invertir el peso de la prueba, de modo que sea el propio demandado quién deba acreditar de que se vale de un procedimiento diferente, y por tanto, no atentatorio de los derechos del dueño del registro.

Por otra parte, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente a 20 años contados de la presentación de la solicitud.

Adicionalmente, se consagra expresamente y con rango legal, la patentabilidad de los microorganismos; se eliminan las patentes precaucionales, y como contrapartida, se precisan las divulgaciones que, no obstante haber sido efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, se consideran inocuas para efectos de determinar la novedad de la invención; se consagra el aspecto negativo (*ius prohibendi*) del derecho de patente, además del alcance de su protección; y se completa la normativa sobre licencias no voluntarias con las normas establecidas para tal efecto por el acuerdo pluriestatal que impulsa esta reforma.

d. La novedad como único requisito para configurar derechos sobre los diseños industriales.

De conformidad con lo propiamente establecido por el artículo 25 de los ADPIC, se opta por la novedad como único requisito sustantivo para los diseños industriales, desechándose la copulatividad con la originalidad, actualmente exigida para acceder a la protección.

En este mismo sentido, y siguiendo literalmente a la mencionada disposición del acuerdo, se plasma el ámbito conceptual del requisito de novedad, reconociéndose expresamente su especialidad para esta categoría de derechos industriales. En último término, se mantiene la prohibición de registro de los diseños industriales de productos de indumentaria, reconociéndose expresamente la protección por medio del derecho de autor.

e. Incorporación de circuitos integrados como objeto de protección de propiedad intelectual.

Se incorpora la protección respecto de los circuitos integrados, agregándose un nuevo título a los ya existentes. A los trazados o topografías de circuitos integrados, se les dota del estatuto propuesto por el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de Washington de 1989 y las disposiciones pertinentes de los ADPIC. Así se consagra la protección registral, estableciéndose los requisitos de fondo para optar al registro; los derechos conferidos por el mismo y sus limitaciones; la duración de la protección; los documentos que deben acompañar a la solicitud; el

MENSAJE PRESIDENCIAL

reconocimiento de la primera explotación comercial; las causales de nulidad del registro; y las sanciones por infracción de los derechos en los mismos términos que los contemplados para las otras categorías de derechos industriales establecidos en la Ley.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones de armonización incorporadas al Título I sobre disposiciones preliminares.

f. Mayor claridad y certeza en las infracciones de los derechos conferidos.

Por último, y en lo relativo a las sanciones establecidas para el caso de infracción de los derechos conferidos por los distintos derechos regulados en la Ley, se fijan las multas en un máximo de 1000 Unidades Tributarias Mensuales y se establecen con mayor claridad las conductas consideradas ilícitas, exigiéndose la finalidad comercial como elemento subjetivo único y común para la configuración de los distintos tipos penales prescritos por la Ley.

En consecuencia, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"ARTICULO ÚNICO.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la Ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

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

"Párrafo 1º
DEL AMBITO DE APLICACIÓN"

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

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado o

MENSAJE PRESIDENCIAL

topografías de circuitos integrados y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

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

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

"Párrafo 2º
DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

5) Sustitúyanse los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto.

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

Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones.

Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley.

Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución.

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

6) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

MENSAJE PRESIDENCIAL

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título."

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

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

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

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

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

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por el Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un Secretario-Abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñara la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

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

"Párrafo 3º

MENSAJE PRESIDENCIAL

DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

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

"Párrafo 4º
DEL PAGO DE DERECHOS"

11) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

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

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

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

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

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

Artículo 18 bis B.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo.

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

Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta Ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo.

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

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

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes

MENSAJE PRESIDENCIAL

respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

13) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

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

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

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

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

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma

MENSAJE PRESIDENCIAL

que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

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

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

15) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

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

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

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

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor

MENSAJE PRESIDENCIAL

o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presente carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

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

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

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo la prioridad aquélla a quien se le hubiese rechazado la solicitud o anulado el registro.

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

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan de tal forma, que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

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

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

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

17) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificara que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente Ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta Ley.

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

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

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

Artículo 23 bis C.- Si a contar del quinto año 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- Para efectos del artículo anterior, se considerará como uso:

MENSAJE PRESIDENCIAL

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicio relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

19) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

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

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

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

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que esta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

21) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o

MENSAJE PRESIDENCIAL

semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales, desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

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

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan

MENSAJE PRESIDENCIAL

transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedo ejecutoriada."

22) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

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

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

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

"Artículo 31 bis.- En los procedimientos sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y;

b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

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

24) Sustitúyanse los siguientes artículos 33, 37, 39, 40, 42 y 43, por los siguientes:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma

MENSAJE PRESIDENCIAL

tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

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

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

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

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

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

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

Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

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

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

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

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere.

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

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

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

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

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

MENSAJE PRESIDENCIAL

26) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

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

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento.

MENSAJE PRESIDENCIAL

27) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

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

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente."

28) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

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

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

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

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley No. 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

MENSAJE PRESIDENCIAL

1) La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.

2) En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare un invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un

MENSAJE PRESIDENCIAL

invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

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

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

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

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

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

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

- Dibujos de modelo de utilidad.

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

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U"., y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

MENSAJE PRESIDENCIAL

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

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

No podrá protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza, sin perjuicio de los derechos de autor que se le confieran al titular para esta clase de productos.

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

La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

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

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización de titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

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

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

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

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por Universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley No. 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

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

Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del

MENSAJE PRESIDENCIAL

otorgamiento de la patente o del modelo de utilidad, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia el Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley."

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

"TITULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados

Artículo 73.- Se entenderá por "Circuito Integrado" un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que este destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por "Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados" la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta Ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

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

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir,

MENSAJE PRESIDENCIAL

vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

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

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

2.- Venda, o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

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

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

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

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

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

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

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

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

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

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

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

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

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

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

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

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

MENSAJE PRESIDENCIAL

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquier de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

30) Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:
"TITULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 86.- Deróganse el Decreto Ley N° 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la Ley N° 18.591; el artículo 38 de la Ley N° 18.681; y la Ley N° 18.935.

Artículo 87.- Derógase el artículo 284 del Código Penal."

MENSAJE PRESIDENCIAL

31) Sustitúyese el actual Título VIII, que pasó a ser IX, por el siguiente:

"TITULO IX

Disposiciones Transitorias

Primera.- A los plazos que se encuentren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la entrada en vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas vigentes al momento en que se inició el plazo o se dictó la resolución correspondiente.

Segunda.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de la presente ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E, no entrarán en vigencia sino una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos de conformidad con el inciso segundo del artículo 17 bis C, lo que hará dentro de un plazo que no excederá de dos años contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Tercera.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

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

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

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado (topografía) de los Circuitos Integrados de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva

MENSAJE PRESIDENCIAL

solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

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

Quinta.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refieren los artículos 18, 18 bis A, B y C, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografía de los circuitos integrados, presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

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

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

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18.

Sexta.- El plazo señalado en el artículo 23 bis 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.

Séptima.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta Ley, según corresponda.

Octava.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Novena.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta Ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039.

Décima.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."."

Dios guarde a V.E.,

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Presidente de la República

EDUARDO ANINAT URETA
Ministro de Hacienda

JORGE LEIVA LAVALLE
Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción

OFICIO A CORTE SUPREMA

1.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema

Oficio de consulta. Fecha 20 de octubre, 1999

Oficio N° 2605

VALPARAISO, 20 de octubre de 1999

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto -iniciado en Mensaje- que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. (Boletín N°2416-03).

Dios guarde a V.E.

CARLOS MONTES CISTERNAS
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario de la Cámara de Diputados

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

OFICIO DE CORTE SUPREMA

1.3. Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen

Oficio de Corte Suprema. Fecha 10 de noviembre, 1999. Cuenta en sesión 17, Legislatura 341.

Santiago, 10 de noviembre de 1999.

En cumplimiento a lo solicitado por Oficio N° 2605, de 20 de los corrientes y conforme al art. 74 de la Constitución Política de la República, tenemos el honor de informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

El Tribunal Pleno de esta Corte en reunión realizada el día 8 del presente mes, bajo la presidencia del infrascrito y con la concurrencia de los ministros señores Jordán, Faúndez, Álvarez García, Carrasco, Correa, Garrido, Libedinsky, Ortiz, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Pérez, Álvarez Hernández, Marín, Yurac y Espejo, acordó informar lo siguiente:

En el referido Proyecto se hacen extensas modificaciones a la ley N° 19.039, entre otras, la denominación del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, que en lo sucesivo será Tribunal de Propiedad Industrial. También se modifica en parte la forma de designación de sus miembros, pues la Corte de Apelaciones de Santiago debe formar una quina de candidatos -en lugar de una terna- entre los cuales el Ministerio de Economía debe designar un miembro titular, uno suplente y otro alterno (art. 17 bis C).

De las normas modificatorias le corresponde a esta Corte Suprema informar exclusivamente sobre aquellas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales, de manera que, en ese precedente, se limitará a emitir opinión respecto del nuevo art. 17 bis C), antes citado, y de los arts. 29, 31 bis, 52, 59, 63 y 85, que afectan a los Tribunales de Justicia.

El art. 31 bis, se refiere a la facultad que se otorga al Juez que conoce de las infracciones de los derechos que confiere una patente de procedimiento, para invertir el "onus probandi", haciendo que el demandado sea quien deba acreditar que ha empleado un procedimiento diferente al registrado, que no atenta al derecho del titular de la patente.

Las demás disposiciones respecto de los cuales corresponde informar se refieren a una facultad reiteradamente repetida en los arts. 29, 52, 63 y 85, que en lo pertinente, y con los cambios necesarios en cada caso, expresan:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

OFICIO DE CORTE SUPREMA

Dichas modificaciones cambian al primitivo beneficiario que los objetos incautados, que era el titular de la marca, en tanto que en el proyecto esos objetos se destinan a su "distribución benéfica", de conformidad al reglamento. Esta Corte no tiene observaciones que hacer en relación a esas modificaciones.

Otro tanto sucede con el texto del art. 78, que otorga competencia especial al tribunal para conocer de las controversias sobre la reproducción ilícita de trazados o topografías, como a la derogación del art. 284 del Código Penal.

Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.

Saluda atentamente a V.S.,

(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ, Presidente; CARLOS A. MENESES PIZARRO, Secretario.

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1.4. Informe Comisión de Economía.

Cámara de Diputados. Fecha 08 de agosto, 2001. Cuenta en Sesión 18, Legislatura 345

BOLETÍN N° 2.416-03**INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S. E. el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

I.- CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.-

Los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

La Comisión, en el estudio de la materia y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del reglamento de la Corporación, tuvo oportunidad de escuchar a las siguientes personas:

- Luis Sánchez Castellón, Subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Alvaro Díaz Pérez, Subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Vladimir García-Huidobro, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- José Pablo Monsalve, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Roberto Castro, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Jorge Véliz Pollier, Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- José Manuel Cousiño, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Juan Pablo Egaña, asesor de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Rodrigo Paiva, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Pedro Reus, Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril.
- Sergio Amenábar, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI).
- Marino Porzio, Vicepresidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI).
- Andrés Echeverría, Secretario de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI).
- Germán Alessandri, Director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS).
- Gabriela Paiva, abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS).
- Jacqueline Abarza, abogada, consultora y agente en propiedad industrial.
- Roberto Rozas, Magister en propiedad industrial.
- Sergio Rider, Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Enrique Cavallo, Director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Francisco Medone, Director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Myriam Orellana, Directora de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Jaime Palma, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Andrés Escobar, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Guillermo Garrido Saavedra, ingeniero químico e investigador.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.-

Se ha dado una gran importancia en el comercio internacional, a todo lo referente a propiedad intelectual, término que comprende lo relativo a creación intelectual e industrial.

En particular, nos interesa adentrarnos en la materia, referida a la propiedad industrial, que es aquella que se tiene sobre la creación industrial, en especial, sobre las invenciones tecnológicas, las marcas comerciales, los dibujos y modelos industriales.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Esta propiedad presenta dos características principales, a saber: limitación temporal y alcance territorial. En cuanto a la primera, se puede señalar que la protección que otorga la legislación de propiedad industrial tiene una duración determinada en el tiempo, la cual al vencer cesan todos los derechos que de ella emanan.

Por otro lado, el alcance territorial esta referido a la vigencia legal dentro del territorio nacional por lo que no se protege lo que queda fuera del espacio nacional, salvo la existencia de un tratado internacional que autorice en forma expresa, la citada protección.

La propiedad industrial pretende la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y las denominaciones de origen. A lo anterior, se debe agregar una serie de instituciones que se han ido desarrollando en el último tiempo, como ser los circuitos integrados, las invenciones en el campo de la biotecnología, nuevas variedades vegetales y otras.

Asimismo, se deben considerar dentro del tema que se analiza, los conocimientos técnicos, los secretos industriales o información no divulgada en términos más generales, el know-how y la regulación de la competencia desleal.

Ahora bien la propiedad industrial, para proteger las invenciones, se vale de las patentes de invención, que es un documento público que reconoce un derecho exclusivo y excluyente para comercializar y explotar una invención, por un plazo determinado y dentro de un territorio fijado, el que generalmente es de 20 años.

La invención es la formulación de una idea nueva que busca solucionar un problema determinado en la esfera de la técnica. La mayoría de las legislaciones de los países exigen que la invención sea nueva para otorgarles protección a una patente.

Luego, tenemos la marca, que distingue los productos o servicios de una determinada empresa industrial o comercial. A su vez, las marcas se agrupan en clases, que identifican grupos o servicios afines para impedir que en una misma clase de productos existan dos marcas iguales o semejantes.

La protección que la ley otorga a una marca comercial tiene una duración limitada en el tiempo, pudiendo renovarse su registro de protección. Esta protección consiste en el reconocimiento de un derecho exclusivo y excluyente a favor de un

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

titular, para que pueda explotar y comercializar el objeto motivo de la protección, de manera tal que nadie los pueda utilizar con criterio comercial, sin autorización del titular del derecho.

Importa analizar que se pretende con la protección de una marca. Se puede concluir que ella busca estimular a inventores para que den a conocer sus inventos y así obtener los recursos económicos que financien la correspondiente investigación tecnológica necesaria para colocar un invento en el mercado.

Otro aspecto necesario de analizar es aquel relativo a la internacionalización de la propiedad industrial. Al principio primó la idea de que la protección de una marca o patente sólo era de carácter territorial. En el tiempo, este concepto se ha ido ampliando más allá de las fronteras físicas de los países. Al respecto, existen diversos organismos cuya misión es la protección de la propiedad industrial a nivel internacional, siendo los más importantes el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial; el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (TRIP's).

a) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual nuestro país se incorporó en 1991, constituye uno de los principales textos legales internacionales relativo a la propiedad industrial, con 136 países miembros.

En su ámbito de aplicación cubre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Se distinguen dos grupos de disposiciones en este Convenio: aquellas que garantizan un conjunto de derechos básicos y las referidas a reglas generales que definen niveles mínimo de protección para los distintos derechos de propiedad industrial a nivel internacional.

Existe, asimismo, en el Convenio de París un principio general que obliga a todos los países firmantes del Convenio a adecuar las legislaciones nacionales internas a los principios establecidos en el Convenio de París.

b).- El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, con 51 Estados miembros busca la protección de las marcas registradas en el país de origen por parte de un país adherente, mediante el Registro Internacional de Marcas, que lleva la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Es requisito esencial para solicitar la protección de este Acuerdo, el haber registrado previamente la marca a nivel nacional en la institución correspondiente. Este Registro Internacional constituye un conglomerado de marcas nacionales, las que quedan sometidas a la legislación de cada uno de los países en los cuales surten efecto, al igual que si se tratara de marcas inscritas en los respectivos registros nacionales.

c).- Tratado de Cooperación en materias de Patentes.

Este documento se refiere a materias de procedimiento y busca remediar los inconvenientes que lleva el sistema tradicional de obtención de patentes a nivel internacional.

Mediante este tratado se puede solicitar protección por patente en la totalidad de los Estados que forman parte del Tratado antes comentado, lo que hace necesario la confección de una única solicitud internacional, con economía de gastos y de tiempo.

Se ha analizado la legislación internacional de protección y la propiedad industrial. Ahora, conoceremos la legislación referida a la misma protección a nivel nacional.

- En primer término, tenemos la Constitución Política de la República, la cual en sus artículos 19, N°s. 24 y 25 se refiere a la protección de la propiedad intelectual e industrial.
- Luego, corresponde mencionar la ley N° 17.336, sobre Propiedad industrial, en lo que se refiere al derecho de autor.
- Ley N° 19.039, sobre Protección de derechos de Propiedad industrial.
- Ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.
- Ley N° 19.223, relativa al delito informático.
- Decreto Ley N° 211, sobre libre competencia.

III.- MINUTA DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

Nuestro país suscribió el Acuerdo de Marrakech, el que fue reconocido por el decreto N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto trajo consigo la necesidad de adecuar nuestra legislación interna sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones y obligaciones emanadas de este Acuerdo.

Para tal efecto, el Supremo Gobierno ha propuesto las modificaciones pertinentes a la ley N° 19.039, que establece normas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, de fecha 25 de enero de 1991. Estas modificaciones comprenden:

- En lo relativo a marcas comerciales, se dispone la incompatibilidad entre éstas y las denominaciones de origen y se contempla su caducidad por falta de uso real y efectivo.
- En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que ésta confiere, de 15 a 20 años, contados desde la presentación de la solicitud.
- Se incorpora la protección de los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, y
- Se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

Los aspectos anteriormente señalados, se materializan con las siguientes proposiciones concretas en el texto legal:

- a) Normas comunes a todo tipo de privilegios industriales.
 - Se sustituye el nombre del industrial competente para conocer, en segunda instancia, las resoluciones dictadas por el Departamento de "Propiedad Industrial, de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a "Tribunal de Propiedad Industrial".
 - Se entregan a este Tribunal mayores recursos humanos y financieros.
 - La concesión de patentes de invención y otros se sujeta al pago de un derecho.
 - La suscripción de las marcas comerciales deben pagar un derecho.
- b) Se sustituye la definición de marcas comerciales.
- c) Se reconoce el derecho de prioridad para registrar una marca comercial.
- d) Se prohíbe utilizar como marca comercial a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
- e) Se contempla la caducidad de la marca comercial por falta de uso real y efectivo dentro del territorio nacional.
- f) Respecto de patentes de invención, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente.
- g) Se consagra la patentabilidad de los microorganismos.
- h) Se contempla la normativa sobre licencias no voluntarias en determinados casos.
- i) Se exige la novedad para el registro de los diseños industriales.
- j) Se protegen a los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados.
- k) Se aumentan los montos máximo de las multas por infracciones a los derechos conferidos, y
- l) Otras modificaciones menores, concordante con el texto legal vigente.

IV- DISCUSIÓN DEL PROYECTO LEY EN INFORME.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En general.-

Dada la importancia del tema, la Comisión realizó un detallado debate para conocer los aspectos técnicos y jurídicos vinculados a la materia.

a) El Ejecutivo.-

En primer término, el Ejecutivo expuso los argumentos que apoyan la aprobación de esta iniciativa legal, señalando que una de las razones principales es la adecuación de la legislación chilena en materia de propiedad industrial, a las obligaciones que contrajo el país, en virtud de la suscripción del Acuerdo de Marrakech, el que dio origen, a su vez, a la O.M.C. y a las normas del Convenio de París, vigente en Chile desde 1991.

Otra razón en apoyo es la necesidad de racionalizar y simplificar los trámites administrativos correspondientes a las solicitudes de concesión de privilegios; como asimismo, los procedimientos jurisdiccionales que se pueden presentar en el pedimento de una concesión.

Se insistió que el proyecto de ley en informe constituye una buena oportunidad para revisar la legislación vigente sobre propiedad industrial y adaptarla a una nueva época, en especial, la necesidad de agilizar los procedimientos y trámites que se vinculan a la materia. Se recordó la importancia que representa el tema en cuanto a la seguridad jurídica para quienes intervienen en el proceso, ya que al existir un conflicto judicial, éste tiene incidencia en el mercado.

También se consideró necesario dotar a la legislación vigente de un lenguaje más técnico y jurídico conforme a la terminología que se emplea en el ámbito internacional.

Respecto a la inquietud habida en el debate, relativa a la posible creación de tribunales internacionales para conocer lo relativo a propiedad industrial, se informó que efectivamente han existido intenciones de estudiar esta materia, en especial, lo relativo a las patentes de invención, cuyo otorgamiento es un proceso complejo, en particular, frente al cumplimiento de requisitos muy especiales, como ser:

- a) la novedad;
- b) que exista una actividad inventiva, y
- c) que tenga una aplicación industrial.

Ante esta situación, algunos países propician la idea de que aquellos con mejor capacidad técnica y económico efectúen los análisis respectivos para terminar en las certificaciones pertinentes.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se informó que nuestro país no comparte esta proposición y, en cambio, apoya dar al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción las atribuciones y los recursos para que asuma las funciones antes comentadas.

A continuación, se entregaron antecedentes doctrinarios respecto de la propiedad intelectual, en general, y a la propiedad industrial, en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Jurídica

- Conjunto de principios y normas relativas a la protección de los bienes inmateriales
- Bienes Inmateriales: Son todas aquellas creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su importancia económica son sujetos a una tutela jurídica especial.
- Contenido de la Protección: Derecho Exclusivo de Explotación = Ventaja Competitiva

La protección legal del intelecto, en lo sustantivo, lo configura el derecho legal de explotación. Se está en presencia de un monopolio legal, legítimamente establecido. Ello constituye una ventaja competitiva en los mercados, y permite que los empresarios que invierten en creaciones del intelecto puedan actuar en forma más eficaz y adecuada en esos mercados, tanto nacionales como internacionales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Económica

- Innovación
- Competitividad
- Eficacia - Rentabilidad
- Crecimiento y Desarrollo Económico
- Desde esta perspectiva la P.I. es uno de los medios relevantes en manos del empresario en su lucha en el mercado, y supone un mecanismo de protección de la propia empresa

La innovación no se entiende, en la actualidad, sin un estatuto jurídico que promueva la actividad y dé efectiva protección; ello, está constituido por la normativa relacionada con la propiedad intelectual (desde la perspectiva de una terminología moderna se incluye a todos los derechos provenientes de la creación del intelecto humano con protección jurídica).

Cuando se habla de mayor competitividad se habla, como consecuencia lógica, de mayor efectividad y mayor rentabilidad, lo que conduce a un crecimiento y desarrollo económico. Ello por cuanto cuando se

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

habla de innovación se habla de estrategias empresariales –gigantescas o no gigantescas- destinadas a incorporar nuevos conocimientos de los productos y procedimientos a fin de obtener una mayor rentabilidad, y por ende, una mayor utilidad y éxito en los negocios. Por ello, desde la perspectiva de la empresa, la propiedad intelectual es uno de los medios relevantes en manos del empresariado, en su lucha en el mercado, y supone mecanismos de protección de la propia empresa.

CATEGORIAS INTELECTUALES

- Marcas comerciales
- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños y dibujos industriales
- Indicaciones geográficas
- Secretos empresariales
- Variedades vegetales
- Derechos de autor y conexos

Estas categorías conforman los sistemas de protección intelectual. La ley N° 19.039 regula las cuatro primeras señaladas en el cuadro anterior. El proyecto de ley introduce un nuevo título, que otorga protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados; en materia de indicaciones geográficas –denominaciones de origen- no existe legislación nacional orgánica que permita a los productos acceder a ese tipo de protección, sino que sólo para las denominaciones de origen del pisco, vino y pajarete.

Con respecto al tema de la biogenética tiene al mundo dividido en dos. Si bien no conoce la historia real de por qué se excluye a los inventos de razas animales, sí sabe que se discute el tema en razón que existiría una manipulación genética y, por tanto, el sufrimiento de seres vivos, todo lo cual acarrea problemas éticos y morales. Ejemplo: patentabilidad de un ratón que produce cáncer. Se estima que, ética y moralmente, no es posible que se invente una raza en la cual se genere dolor y sufrimiento, pues se trata de un ser vivo y, además, que se le condene a la muerte desde el nacimiento.

La naturaleza de las creaciones es distinta, y la gestión administrativa de constitución también lo es. Asimismo, el proyecto de ley en estudio no responde a una reforma orgánica de la propiedad intelectual, sino que a la necesidad de adecuar la legislación nacional a estándares internacionales que son obligatorios para Chile.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La razón de ser de la distinción actual es producto de que Chile es heredero del sistema europeo occidental; los especialistas difieren, por ser creaciones del intelecto de naturaleza diferente.

El sistema imperante en la actualidad está regulado por los siguientes estatutos internacionales:

- Convención de Berna: Propiedad intelectual en lo atinente a derechos de autor y conexos;
- Convenio de París: Propiedad industrial.

Recién, el Anexo 1C, conocido como ADPIC, ha unificado las categorías.

Se consultó por qué no están protegidas por el proyecto de ley las marcas comerciales colectivas.

Se respondió que el objetivo del proyecto es la adecuación de normas a los parámetros internacionales. Efectivamente puede ser importante normarlas; es un tema complejo, y la legislación chilena está lejos de ser acabada y avanzada. El tema no es prioritario para Chile por el momento. Tampoco se protege la marca de certificación.

Se hizo hincapié que el acuerdo multilateral ADPIC, que pretende regir a 135 países establece los mínimos para consolidar un sistema armónico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- Conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que en su interacción en el mercado dotan de mayor jerarquía competitiva a los productos, servicios y procedimientos de obtención de productos respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido, promoviendo y fomentando el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

El proyecto de ley es importante dentro de la nueva estructura económica mundial.

NUEVA ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL

- Globalización
 - Sistema internacional de protección
 - Anexo 1C del acuerdo que creó la OMC
-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ANEXO 1 C DEL ACUERDO QUE CREO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) MARCO MULTILATERAL DE PRINCIPIOS, NORMAS Y DISCIPLINAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (OMC).

- Importancia:

- Vinculación formal entre comercio internacional y propiedad intelectual.
- Establecimiento de mínimos estándares de protección.
- Valor universal.
- Fuerza vinculante.

Se consultó por parte de un Diputado si Chile es un país fértil en el tema de su capacidad de invención.

Se respondió que:

a) Faltan los medios para hacer mayor difusión del sistema legal vigente. No se trata de que Chile sea un país eminentemente inventor, pero a ello se agrega que falta cultura de los inventores para la patentabilidad de sus creaciones.

b) Hay buena materia prima. Sin embargo, producir la patentabilidad de los inventos, supone que los países tengan estructurado los mecanismos que permitan que se produzcan inventos, mediante la asignación de recursos por parte del empresariado y el fortalecimiento de las entidades públicas.

Es decir, se carece de una fuente de información por parte de los servicios públicos (del aparato de la administración de la propiedad intelectual en general, y propiedad industrial en particular), y que éstos sean puestos a disposición del empresariado.

El Ejecutivo, continuó sus observaciones, señalando que la innovación, supone un país preparado para que ella se produzca, desde una triple perspectiva:

- Entes públicos;
- Entes privados;
- Acercamiento entre los dos anteriores.

b) El señor Jorge Véliz Pollier (Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile).-

Entregó sus observaciones sobre el proyecto de ley en informe.

En primer término se recordó que sus disposiciones buscan adecuarlos a lo dispuesto en "Aspectos de los derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio". (ADPIC o TRIP's).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En particular, el procedimiento de adecuación se refiere a:

Marcas

- regulación de marca notoria.
- caducidad de las marcas por falta de uso real.

Patentes

- derechos exclusivos.
- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento
- plazos de invalidez de las patentes de invención.

Información no divulgada

- incumplimiento de la sección 7, artículo 39 del TRIP's

El señor Véliz se manifestó en apoyo de las medidas que se proponen respecto a regulación de la marca notoria extranjera, las que se encuentran reguladas en los N°s. 2 y 3 del artículo 16 de TRIP's. Luego se refirió a la caducidad de las marcas por falta de uso real, materia contenida en el proyecto de ley, remitido por el Ejecutivo. Expresó apoyo a esta disposición, ya que ella busca, impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria por saturación registral.

Una materia sobre la cual la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A. G. no esta de acuerdo, es aquella relativa al reconocimiento de derechos exclusivos. El artículo 28 del Acuerdo TRIP's se refiere a los derechos exclusivos que confiere una patente y señala que cuando la materia de la patente es un producto, éste se protege por mal uso, fabricación, afecta para la venta, venta o importación.

Ahora bien, el Ejecutivo ha consultado un texto nuevo para el artículo 49 de la ley N° 19.039, que no incluye el derecho exclusivo de ofrecer en venta los productos patentados, así como tampoco el de importar los productos patentados, por lo que no se cumpliría con los Acuerdos TRIP's y además, se rebajan los niveles actuales de protección.

Con respecto a lo estatuido en el artículo 31 bis, nuevo que se consulta en el proyecto de ley en informe, referido a la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimientos, se manifestó de acuerdo ya que, a su juicio, esta disposición es positiva, al facultar al juez para defender los derechos del titular de una patente de procedimiento, de modo que sea el demandado quien deba acreditar que se vale de un procedimiento diferente.

El señor Véliz hizo la salvedad que el citado texto legal no se adecua a lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo TRIP's y, de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

mantenerse el texto se desvirtúa la finalidad perseguida por esta norma, cual es la de fortalecer las patentes de procedimiento.

Luego, entregó su pleno apoyo a lo dispuesto en el artículo 39 del proyecto de ley que señala que las patentes de invención, se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Expresó que esta norma esta acorde con el Acuerdo TRIP's.

Sin perjuicio de lo anterior, se manifestó que sería conveniente incorporar un disposición que fijase un número máximo de informes sustantivos por solicitud, por sobre el cual necesariamente deba resolver definitivamente la solicitud, por parte del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

En lo referido a protección a la información no divulgada, el proyecto de ley no contempla norma alguna al respecto.

Se comentó que el artículo 39 (sección 7) del Acuerdo TRIP's se refiere a la protección de la información no divulgada. En especial, se propicia en este texto la necesidad de que se proteja la información no divulgada, permitiendo que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida de que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medias razonables.

Expresó el representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile que la omisión sobre esta materia la consideran grave, ya que excluye de toda protección legal a una materia como la información no divulgada, cuyo valor comercial y económico es internacionalmente reconocido.

Por último, apoyó lo estatuido en el N° 3 del artículo 39 del Acuerdo TRIP's, relativo a la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas y su protección contra toda divulgación comercial desleal.

c) El señor Pedro Reus (Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril).-

Expresó que el proyecto de ley en informe contempla normas que mejorarán notoriamente a las empresas que actúan en un mercado muy competitivo. Agregó que podría haberse aprovechado esta iniciativa legal, para mejorar otros aspectos, como son:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1. Modernización del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dotándolo de autonomía funcional, jurídica, financiera y presupuestaria. Se patrocina la idea de que el Departamento cuente con recursos suficientes para que responda en forma oportuna a los requerimientos de los usuarios. Al respecto, se informó que en 1998 se produjo un retraso del 15% en la tramitación de marcas y de un 86% en patentes de invención.
2. Aprovechar los mayores recursos económicos de que se dispondrán, para el mejor funcionamiento del Departamento de Propiedad Industrial, el que recibe por concepto de derechos multas y otros la suma de US\$ 5.000.000 y tiene un presupuesto de gastos por US\$2.500.000.-
3. Afecta el derecho de propiedad constituido sobre patentes y esquemas de trazados y topografías de circuitos integrados, el hecho de que el proyecto de ley no permita formular oposiciones en contra de solicitudes presentadas por terceros.
4. En cuanto a la caducidad de una marca por el no uso real y efectivo en un plazo de cinco años, se recordó que el acuerdo ADPIC (artículo 19) no impone, en este caso, obligación alguna a los países miembros de incorporar esta causal en la legislación interna y tan sólo propone limitar esta facultad a un plazo de a lo menos de tres años por falta de uso.
5. Existiría una contradicción entre el artículo 14 del proyecto de ley en informe y el artículo 21 del Acuerdo ADPIC. El primero impide la cesión parcial de una marca; en cambio, el segundo garantiza que el titular de una marca tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.
6. El artículo 62 del proyecto de ley en informe dispone que los diseños industriales deben ser tridimensionales, lo que deja sin protección a los dibujos industriales que, por su naturaleza, son bidimensionales, con lo que no se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo ADPIC.
7. El proyecto de ley sólo contempla acciones penales para la protección de los derechos pero no impone como medidas alternativas y complementarias las que establece la sección 2 de la parte III del Acuerdo ADPIC, como ser: interposición de acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias, reglas para determinar indemnizaciones por daños y perjuicios.

La experiencia ha demostrado que en muchas situaciones son más eficaces para resguardar los derechos de los titulares afectados, la interposición de acciones o medidas de carácter civil.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

8. No se contempla en el proyecto la aplicación de medias en frontera, con lo que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 51 del Acuerdo ADPIC.

Se argumentó que esta clase de medidas son herramienta eficaz para que la autoridad aduanera impida el ingreso y comercio de mercancías falsificadas. Al no disponer de estas medidas se debilita la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

Por último, hizo presente que el proyecto de ley en informe no considera la prórroga de la vigencia de protección de los derechos de propiedad industrial por retrasos de carácter administrativo no imputable al solicitante, situación que sí contempla el artículo 62 del acuerdo ADPIC.

d) El señor Sergio Amenábar (Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI)).-

Hizo presente que la propiedad industrial se refiere a creaciones del intelecto o del ingenio, en cuanto se aplican a la industria.

Se requiere de un nuevo enfoque de protección. El país está educado para concebir que lo más importante son los bienes físicos o materiales; pero hay bienes inmateriales, y éstos deben ser protegidos por el derecho.

Los países desarrollados ya se dieron cuenta: la propiedad exclusiva de los bienes inmateriales tiene que ver con la tecnología. Es por eso que ADPIC nace a instancia de los países más desarrollados.

Estimó que el proyecto de ley implica aceptar todo lo que los países desarrollados han impuesto; han pasado cinco años sin que se saque partido de cómo se iba a utilizar el tratado a nuestro favor. El proyecto no hace uso de ninguna de las facultades que contempla el ADPIC.

Mencionó algunas carencias del proyecto de ley:

1. No se contemplan normas relativas al ejercicio de acciones civiles, sino que sólo penales. Ellas deben existir para impedir que las falsificaciones entren en los procesos comerciales, y para preservar las pruebas. No es posible aplicar las medidas precautorias generales del proceso civil, pues los objetivos de éstas son distintos y no se condicen con lo que se requiere proteger en la propiedad industrial.
2. Uso obligatorio de marcas comerciales que ya están registradas. Esta norma adolece según su opinión de vicio de inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 19, N°25 de la Constitución Política del Estado.
3. El proyecto sólo permite disponer del producto en su totalidad y el artículo 6 N° 14, inciso final, impide disponer libremente de las marcas comerciales.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

4. Inadecuada protección de los registros de indicaciones geográficas. No se impide claramente el uso de esas indicaciones geográficas. Esto es fundamental para la Comunidad Europea, y no está claramente consagrado en el proyecto.
5. El uso de dibujos industriales no se contempla. Es decir, sólo se protegen las dimensiones gráficas bidimensionales, y no las tridimensionales.
6. No se impide la venta de productos patentados.
7. Protección de información no divulgada.
8. Falta de protección en las fronteras.

A juicio del señor Amenábar es grave que el proyecto de ley no tenga visión de futuro. Omitió instituciones nuevas como: marcas colectivas, marcas de certificación, apariencias distintivas, nombre comercial, uso de licencias por extrema urgencia o estado de necesidad.

e) La señora Gabriela Paiva (abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS)).-

Expresó que la iniciativa legal analizada sólo contempla normas relativas a marcas comerciales, patentes de invención y otros privilegios regulados por la ley N° 19.039 y no se refiere a la legislación (ley N° 19.342) sobre protección de nuevas variedades vegetales, a pesar que el artículo 27 3 bis) del Acuerdo TRIP's reconoce que se debe proteger a todas las obtenciones vegetales mediante patentes.

En particular, analizó las modificaciones que correspondería introducir a la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales para adecuarla a las disposiciones del Acuerdo TRIP's.

Debiera definirse qué se entiende por agricultor para los efectos de gozar del privilegio de retener para sí una parte de especies que se reproducen por semillas, quedando excluida especies de reproducción como árboles frutales y vides.

Se considera importante incorporar expresamente la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades vegetales, prohibiendo que se registren como marcas comerciales para distinguir variedades vegetales, con cierta flexibilidad.

Otro aspecto fundamental, es aquel relativo a la obligación de utilizar el nombre de la variedad en su comercialización, con indicación precisa de consignar en los documentos que se emitan al respecto, el destino que se va a dar a las semillas, esto es consumo o siembra.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En cuanto al cumplimiento del acuerdo TRIP's en materia de observancia de derechos, se deben contemplar normas para mejorar los procedimientos, ya que la normativa actual no alcanza a cumplir con los estándares mínimo, al no considerar la introducción de acciones civiles y medidas prejudiciales y precautorias civiles, medidas provisionales, inversión de la carga de la prueba. En el caso particular de variedades vegetales, debiera instituirse un procedimiento sumario en caso de infracciones, ilícitos civiles o incumplimientos de contratos relativos a derechos de reproducción de variedades protegidas.

Se proponen otras modificaciones que buscan mejorar las funciones que les corresponden a los servicios del Estado en su labor de control y fiscalización.

f) La señora Jacqueline Abarza (abogada, consultora y agente en propiedad industrial).-

Hizo presente la importancia de que Chile legisle adecuadamente en materia de propiedad industrial, de tal manera que los inventores chilenos se sientan protegidos en su trabajo. Tradicionalmente, señaló, ha existido la creencia de que se trata de temas muy complejos, de difícil acceso y trascendente sólo para las grandes industrias. Por eso no se ha dado la importancia que éste tiene para el desarrollo de las empresas y del país.

Dividió su exposición en cuatro capítulos:

- El primero, referido a las mejoras que introduce el proyecto de ley en la legislación de propiedad industrial, tanto en los aspectos generales como en los referidos, en particular, a las marcas comerciales, a las invenciones, a las patentes, a los diseños industriales y a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En tal sentido, a su juicio, es conveniente el proyecto de ley en cuanto se eliminan ciertos elementos subjetivos en los tipos penales y se aumentan las penas; se propone un destino benéfico para los objetos decomisados (artículo 85); posibilidad de corregir de oficio errores no sustanciales, por el Departamento de Propiedad Industrial; nueva organización del tribunal de apelación. En el ítem de las marcas comerciales, estimó conveniente la idea de un mero examen preventivo formal; la caducidad de la marca por falta de uso; la inclusión de ciertas prácticas jurisprudenciales que modernizan el sistema; la especificación de productos; y la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los registros obtenidos de mala fe. En materia de patentes, se aumenta el período de protección de las patentes de invención; no se permite la patentabilidad de procedimientos esencialmente biológicos y sí la patentabilidad de microorganismos; se protege al producto obtenido por el procedimiento; se protege la novedad –no obstante la existencia de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

divulgaciones hechas de mala fe-; se eliminan las patentes precaucionales; se aclara la norma relativa a los antecedentes que se deben acompañar a la solicitud (artículo 45); se cambia la carga de la prueba en las patentes de procedimiento. En cuanto a los diseños industriales, se elimina el concepto de original y diferente como requisitos para su protección y mantención del concepto de nuevo; y se establece un tipo penal específico para el caso de infracciones por parte de terceros. Finalmente, señaló como positiva la idea de legislar sobre los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, atendido que la mayoría de las legislaciones modernas lo regulan.

- El segundo capítulo de la exposición se refirió a las materias que, a juicio de la invitada, debieran ser revisadas. Es decir, aquellas materias que, habiendo sido incorporadas en el proyecto, lo han sido en forma incompleta o no de acuerdo a lo establecido en ADPIC, o constituyen un retroceso en la legislación.

Se excluye la protección a la marca tridimensional; se elimina el trámite de oposición en el procedimiento de registro de patentes; se aumentan las tasas. Respecto a este último punto, propuso como solución que a las microempresas (aquellas con empleados entre 1 y 4 y con ventas anuales inferiores a UF 2.400), que corresponden al 82% de las empresas en Chile, se les cobre el 50% de la tasa señalada en el proyecto. De lo contrario, a su juicio, se desincentiva el registro, pues no es la gran industria la más afectada con estas tasas.

- El tercer capítulo hace referencia a algunas materias que, a su juicio, su inclusión debiera ser reestudiada pues no existe claridad sobre su alcance y sentido.

Se debe aclarar la prohibición o no de las importaciones paralelas; la consagración del aspecto negativo de los derechos de propiedad industrial; y se debiera determinar el área de la tecnología que se protege a través de las patentes.

- Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a las carencias de que adolece el proyecto de ley.

Señaló que debieran incorporarse algunas disposiciones que establezcan los derechos de los terceros que no pueden ser registrados como marcas, cambiando, por ejemplo el término "retrato" por el de "imagen", que es más amplio; dar protección al nombre comercial; dar protección a las marcas colectivas; incluir el tema de la información no divulgada; establecer las condiciones en que debe ser usada una invención patentada que ha sido objeto de mejoras; describir ciertas conductas como prácticas anticompetitivas en relación a licencias contractuales; contener ciertos derechos de propiedad intelectual (no se incluyen las patentes ni

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

variedades vegetales en las medidas de frontera; y en materia probatoria, no se otorga facultad al juez para que exija a las partes que aporten las pruebas que están en su poder).

g) El señor Roberto Rozas (Magister en propiedad industrial e investigador).-

Expresó que la globalización tiene algunos parámetros como el outsourcing –las empresas son cada vez más pequeñas, y todo lo realizan agentes externos a ella-. En el caso de las marcas, el déficit más crítico que se observa es el de las marcas de garantía, más que las colectivas; hoy se tiende a regular la estandarización de la calidad, más que el origen de los productos. Por otro lado, la velocidad de los cambios tecnológicos supera por mucho la velocidad con que se dicta una ley: las nuevas generaciones se conectan a internet, y no necesitan de tanta regulación. En los productos, el valor comercial de los mismos tiene una incidencia de 75% basado en el diseño –no tanto en la patente-.

Las tendencias que vienen y para las cuales debe adecuarse la legislación. Estados Unidos, patrón de comportamiento mundial, aumentó en 185% el presupuesto para hacer investigación en las áreas de la biotecnología y en la informática. Asimismo, colocarán dinero para profundizar los temas de responsabilidad profesional y particularmente, en la responsabilidad médica. Tiempo más tarde Europa dijo lo mismo; la Unión Europea se lanzó a realizar las mismas normativas para un plan de tres años.

Chile, a través del Ministerio de Educación, ha señalado que a los escolares de enseñanza básica y al tercero medio les impartirá los cursos de internet, tecnología -sin indicar cuál- y valores morales.

Japón hace poco creó, dentro del Departamento de Propiedad Industrial, la Comisión de bio-ética para que regule la ley de propiedad industrial de ese país.

Por tanto, en términos generales, la transferencia de tecnología es una realidad en el resto de los países del mundo; sin embargo, en Chile se envía un proyecto de ley carente totalmente de regulación de la transferencia de tecnología.

h) El señor Guillermo Garrido Saavedra (ingeniero químico e investigador).-

Inició su exposición afirmando que, a su juicio, la legislación sobre propiedad industrial no incentiva la creación de inventos, sino más bien, se convierte en un obstáculo para lograr, en definitiva, la obtención de una patente y es debido a que es demasiado engorroso. Destacó, como ejemplo, lo expuesto en el artículo 17-bis c) del proyecto de ley sobre

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

integración del Tribunal de Propiedad Industrial, en el cual no existe un integrante que represente a la comunidad innovadora lo que, a su criterio, sería importante este integrante.

Otro aspecto destacable es la necesidad de que el Estado respalde, en todo sentido, la labor de invención de grupos que se dedican a la materia. Estima negativo que las autoridades, previo pago de aranceles, otorguen una patente o privilegio y luego se desentienda de la materia, en especial, al existir oposición de empresas internacionales, las que con recursos y buena asesoría, podrían afectar a nuestro comercio internacional. Cree que debiera establecerse un sistema de apoyo en favor de pequeños y medianos innovadores o inventores.

Patrocinó, con entusiasmo, la creación de "centros de pre-evaluación de inventos o patentes", en los que se efectúen pre-análisis confidencial de fondo de un proyecto para determinar su factibilidad.

Cree conveniente el uso de los cambios tecnológicos (internet) para agilizar el estudio y aprobación de una patente la que por su demora actual (tres años), al llegar el momento de ponerla en actividad, ha perdido su oportunidad y queda fuera del mercado.

Mencionó otros aspectos como ser el robo de ideas, la premiación a inventos asalariados y las normas que se proponen en el proyecto de ley sobre no explotación de una patente, los que debieran ser estudiados con más detalle y considerar disposiciones en su favor.

Señaló el señor Garrido que, respecto a la pre-evaluación de un proyecto de invención, que el sistema tiene la ventaja de evitar gastos innecesarios si el pre-informe recomienda suspender un trámite de reconocimiento de un invento. Hizo presente, que hoy son instituciones privadas las que ofrecen el servicio de pre-evaluación.

i) El señor Sergio Rider (Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos (ASILFA)).-

Entregó las observaciones que a esa Asociación merece el proyecto de ley en informe.

Expresó que éste no recoge plena e integralmente las disposiciones del Acuerdo Internacional ADPIC (o TRIP's), que se supone es el objetivo que motiva la modificación de la normativa actual. Por el contrario, el proyecto en cuestión incorpora temas que nada tienen que ver con el acuerdo TRIP's o ADPIC o su adaptación al mismo, y es precisamente en estos aspectos en donde se encuentran los mayores problemas y/o dificultades, mirado desde la óptica de usuarios del sistema de Propiedad Industrial.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En el proyecto de ley propuesto no se tratan materias de suma importancia que están consideradas en el Tratado ADPIC, que reflejan el tratamiento parcial que se le ha dado a esta iniciativa.

En efecto, nada se propone respecto del tema de denominaciones de origen (excepto lo indicado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20), lo cual constituye un problema importante por su relación con el tema marcario. Al menos, debieran establecerse algunas salvaguardias para las marcas registradas que pudieren verse afectadas frente a una normativa independiente y específica que pudiese existir a futuro respecto de estas materias.

Tampoco se contemplan reformas a materias como protección a la información confidencial, que para el caso de sectores como la Industria Farmacéutica resultan fundamentales y en determinadas situaciones, estratégicas.

Este tipo de situaciones podrían afectar significativamente a nuestro país, llegando incluso a que la Organización Mundial de Comercio determine la aplicación de castigos por incumplimiento de los estándares mínimos que se supone constituyen las normas ADPIC.

Luego el expositor formuló observaciones particulares respecto del contenido del texto legal .

En cuanto a la obligación de uso de la marca comercial y la posible pérdida, le merece reparos ya que en los sistemas en que se obliga al uso de marcas comerciales, los empresarios no pueden inscribir marcas defensivas de sus signos principales a las denominadas marcas escudo, que por sus propias características se inscriben con un objetivo de protección y no con el objeto de ser aplicadas a un producto o actividad específica.

El señor Rider acotó que, desde un punto de vista legal, se produce en el texto un vacío respecto de las marcas comerciales ya inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley por lo que podría entenderse que los privilegios ya constituidos también quedarían afecto a esta exigencia de uso por lo tanto y verse expuestos a una eventual caducidad por esta razón.

Otro aspecto controvertido es el relativo a la precisión de los derechos del titular de una marca. En el sector farmacéutico, cuando se pretende obtener el registro sanitario para la comercialización de un medicamento, se suele producir la prohibición del uso de un signo marcario legalmente obtenido, por parte de la autoridad, la que es posible que disponga

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

del instrumento legal para actuar de esta manera, pero sin dudas afecta derechos adquiridos sobre un bien intelectual, como es la marca comercial.

Frente a lo expuesto, patrocinan que se incorpore en el proyecto de ley una disposición que señale que nadie, ya sea agente privado o autoridad, puede limitar o prohibir el uso exclusivo o excluyente que le corresponde a un titular de una marca comercial, independiente que el fin perseguido sea justificable y válido.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 23 del proyecto de ley en informe, existirían objeciones. A su criterio, la redacción del texto comentado tendría carácter expropiatorio de marcas que correspondan renovar ya que tendrían que eliminar parte de su cobertura de protección, en especial, en aquellos casos de marcas de productos que tienen inscrita la clase completa y que, como consecuencia de este texto, tenga que especificar obligatoriamente sólo una parte de lo que válidamente se le había reconocido en una oportunidad anterior, cuando obtuvo la marca por primera vez o desde la última renovación gestionada. El control, tanto para los usuarios como para la autoridad de nuevos signos que postulan a ser reconocidos como signos marcarios será complicado, ya que ahora no sólo será necesario determinar que una marca de producto se sitúa dentro de una misma clase, sino que además se requerirá evaluar, si los productos protegidos dentro de dicha clase o categoría, están o no relacionados.

Lo anterior demostraría lo difícil de aplicar el texto del artículo 23 del proyecto al tener que evaluar, por parte de la autoridad, la posibilidad de otorgar una marca comercial.

Un aspecto importante de destacar es aquel referido a la eliminación de oposición de patentes de invención y esquemas de trazados y topografía de circuitos integrados, manteniéndose en cambio, sólo para el caso de marcas comerciales, de modelo de utilidad y de diseños industriales.

El señor Rider manifestó su rechazo a esta proposición, por constituir, a su juicio, un claro retroceso respecto de la nueva ley que se propone. Explicó que, gracias a la oposición de patentes, la industria nacional ha logrado detener solicitudes de patentes de laboratorios extranjeros, las que han sido retiradas o desistidas, lo que explica mantener esta disposición frente a peticiones de concesiones que no se justifican. Se explicó que el recurso de oposición otorga el derecho a quien lo interpone, para hacerse parte del proceso y a que se dicte una sentencia o fallo sobre la controversia planteada, la que también otorga el derecho a las partes en litigio a usar el tribunal de segunda instancia, creado por la ley N° 19.039, por la vía de una apelación válidamente presentada.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se estimó por parte del señor Rider, que establecer en el proyecto de ley que las observaciones que se pueden realizar a las patentes y esquemas de trazado no da garantía alguna que tales cuestionamiento van a ser considerados, ya que la autoridad correspondiente es libre de acogerlas o rechazarlas, sin que quien las realiza pueda reclamar o apelar de dicha decisión.

Agregó el señor Rider que el tema de las patentes de procedimientos en materia de productos farmacéuticos requiere de un especial trato en la ley, ya que debido a la falta de claridad en la materia se ha generado un clima nefasto para la posibilidad de entregar al mercado nuevos productos. Es por lo anterior, que patrocinó que debe establecerse en el texto legal la obligatoriedad que en los productos en los cuales se aplica un procedimiento patentado, se indique su condición de estar protegida o con patente en trámite, ya que es la única manera que terceros interesados conozcan que dicho procedimiento no puede ser usado sin la debida autorización del obtentor del privilegio respectivo.

Un aspecto que el proyecto de ley no contempla, como son las licencias compulsivas y que, a criterio del señor Rider, debiera ser considerado ya que beneficiaría a la comunidad nacional.

Conforme al artículo 31 del Acuerdo TRIP's se dispone de varias posibilidades que permitirían la concesión de licencias compulsivas, las que podrían ser integradas al nuevo texto de la ley, así como sus procedimientos para hacerlas efectivas, todo lo cual podría realizarse en perfecta armonía con el ordenamiento jurídico internacional.

El Diputado Orpis analizó las razones por las cuales en nuestro país se debe realizar un nuevo procedimiento de certificación aunque ya en otro país se efectuó el mismo procedimiento respecto de un medicamento, todo lo cual retrasa su entrada en el mercado nacional. El señor Diputado se expresó partidario de que existan organismos de certificación internacionalmente acreditados

El Diputado Recondo expresó que no se contempla en el proyecto de ley en informe el tema del derecho exclusivo de ofrecer en venta. Estimó que podría darse la situación de que un producto farmacéutico pueda estar actuando en el mercado con dos licencias. Ese derecho implica el tener la exclusividad para importar o comercializar.

El Diputado Encina señaló su inquietud respecto de la existencia de organismos estatales o externos privados encargados de calificar la calidad y procedencia de un innovador.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Diputado Delmastro, profundizando en la misma materia, manifestó su preocupación de que estos organismos evaluadores pudiesen convertirse en mayores costos para el innovador.

V.- ACUERDO DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA IDEA DE LEGISLAR.-

La Comisión aprobó por asentimiento unánime de los Diputados presentes en la sesión, la idea de legislar sobre la materia.

Discusión y votación en particular.-**Artículo único.**

Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Numeral 1.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

El Título I de la ley vigente se denomina "Normas comunes", se propone cambiarlo por "Disposiciones Preliminares". El Título III de la ley vigente se denomina "De las patentes de Invención", que pasa a llamarse "De las Invenciones"; y, el Título VI, "De las invenciones de servicio" se cambia por "De las invenciones en Servicio".

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta Ley y de los Títulos I, III y VI por *"Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.*

Se hizo presente la conveniencia de cambiar la denominación de la ley atendido que el término "privilegios" es anacrónico, y se considera más adecuado reemplazarlo por "derechos".

- - - b) Del Diputado Orpis para reemplazar el numeral 1) por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Argumentó en favor de esta indicación señalando que esta ley es conocida como "Ley de Propiedad Industrial". Estima que sería mejor darle simplemente ese nombre.

-La Comisión aprobó sin mayor discusión, por unanimidad la indicación signada con la letra b) y rechazó en consecuencia por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) y el numeral propuesto en el mensaje.

Numeral 2.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del

Título I:

"Párrafo 1º

DEL AMBITO DE APLICACIÓN"

-La Comisión, sin mayor debate, aprobó por asentimiento unánime este numeral.

Numeral 3.-

El texto del mensaje es el siguiente:

3) *Sustitúyase el artículo 1º, por el siguiente:*

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

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

Esta disposición tiene por objeto fijar el ámbito de competencia de la ley, cuales son los derechos de propiedad industrial: marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y otros títulos que establezca la ley. El inciso segundo, indica que la ley tipificará las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se consultó sobre las razones por las cuales se omitieron las indicaciones geográficas y los dibujos como objeto de protección de la ley.

El Ejecutivo respondió que, en doctrina existe diferencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que consiste en la relación de género a especie de una respecto de otra. La primera (indicación geográfica) es omnicomprendiva, y la segunda es una especie de ella. Las denominaciones de origen se refieren, normalmente, al nombre de alguna localidad o región cuando existe un vínculo estrecho entre la utilización de esa indicación y la calidad, reputación o características del producto que es atribuido a esa región (las materias primas deben estar en las zonas geográficamente delimitadas, la mano de obra debe estar en esa zona, etc.). La indicación geográfica comprende la denominación de origen, es más amplia pues el vínculo es necesario pero en forma más extenso. Por ello, a su juicio, colocar la expresión "indicaciones geográficas" es suficiente.

Se recalcó que, cada vez es más importante la identidad cuando se produce una globalización. Por ejemplo se señaló que se puede determinar a la Región del Maule, pero dentro de ella, existen lugares específicos donde se produce un determinado vino y ésta es la denominación de origen precisa, que le otorga la diferencia al producto, lo que debe ser protegido. Además de existir una distinción doctrinaria, ello se aplica en la legislación comparada.

El representante del Ejecutivo estimó que se protege esa circunstancia pues puede haber una indicación geográfica que sea "la Región del Maule" y otra que diga relación con una zona particular con la Región del Maule, para producir productos específicos. Ambas no son incompatibles; se trata de distinta nomenclatura, y el Ejecutivo no estimó conveniente tener la dualidad entre ambas. En relación al derecho comparado, es correcto lo señalado pero sólo en aquellos países de tradición mediterránea (Francia, Italia y España); pero el Acuerdo ADPIC no se olvidó de la denominación de origen, pero a todas les llamó indicación geográfica. Los conceptos no son iguales para los estadounidenses ni para los asiáticos; por ello, se ocupó un término amplio.

En relación a los "dibujos", el Ejecutivo expresó que la categoría es "dibujos y diseños industriales", pero la diferencia entre ambas es que los dibujos son bidimensionales y los diseños son tridimensionales. La razón de que el proyecto de ley en informe no haya contemplado como objeto de protección de propiedad industrial a los dibujos se explica por razones prácticas: el Acuerdo ADPIC obliga a los países a dar protección a los dibujos industriales, pero faculta al Estado para que lo haga a través de la propiedad intelectual o a través de la propiedad industrial; y, el Ejecutivo ha optado por incorporarlo como objeto de protección de los derechos de autor. Ello atendido

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que la protección de los dibujos industriales es restrictiva en el tiempo –dibujos producto de la moda, que normalmente duran dos o tres años- y si se solicita protección como categoría de propiedad industrial, el registro puede tardar hasta cuatro años, y pasa a ser ineficaz la protección; sin embargo, en los derechos de autor, los dibujos estarían protegidos desde el momento de la creación, sin necesidad de registro.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

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

- - - b) De los Diputados Orpis, Alvarez-Salamanca y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, entre los vocablos "los diseños" la frase "dibujos y".

- - - c) De los Diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

- - - d) De los Diputados Núñez, Encina, Villouta y Orpis para eliminar en el artículo 1º, la expresión "apariencias distintivas" que figura en la indicación c).

Las indicaciones a), b) y c) tienen por objeto agregar, dentro del ámbito de aplicación de la ley, la protección de los derechos que allí se señalan, lo cual corresponde a sugerencias efectuadas por los especialistas invitados a la Comisión a exponer sus observaciones.

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo del mensaje con las indicaciones signadas con las letras b) y d). Por igual votación se dieron por rechazadas las indicaciones signadas con las letras a) y c).

Numeral 3 bis.-

Se presentaron tres indicaciones, complementarias, al artículo 2º de la ley N° 19.039, del siguiente tenor:

- - - a) De los Diputados Orpis, Alvarez-Salamanca, Galilea, don José Antonio y Velasco para agregar un inciso segundo, al actual

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

artículo 2° de la ley N° 19.039, del siguiente tenor: "*Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro*".

- - - b) De los Diputados Núñez y Velasco para agregar, a continuación del punto final del inciso segundo, que se cambia por coma (,) la siguiente oración: "*sin perjuicio de los derechos que le correspondan al peticionario*".

- - - c) De los Diputados Núñez, Encina Villouta y Orpis para reemplazar en el inciso segundo del artículo 2°, el vocablo "peticionario" por "solicitante".

Las indicaciones signadas con las letras a) y b) son complementarias y tienen por objeto resguardar, por un lado, los derechos de terceros, por cuanto se deja claramente establecido que la propiedad del derecho se adquiere en el momento del registro y, por otro, del solicitante o peticionario pues se declara expresamente que ello no obsta a que ejerza los derechos que la ley le otorga como peticionario de la protección.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por la unanimidad de seis votos, la indicación signada con la letra b) por mayoría de votos y la indicación signada con la letra c) se aprobó por unanimidad.

Numeral 4.-

El texto del mensaje es el siguiente:

4) *Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4°:*
"Párrafo 2°
DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

- - - Se formuló indicación de los Diputados Galilea, don José Antonio, Velasco y Núñez, *para reemplazar el nombre del párrafo por el siguiente: "De los procedimientos generales, de oposición y registro"*.

Se planteó por algunos Diputados que existen normas dentro de este párrafo que no dicen relación estricta con el procedimiento de oposición y registro, sino que más bien con disposiciones de carácter general.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación, y rechazó, en los mismos términos, la proposición del mensaje.

Numeral 5.-

El texto del mensaje es el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Sustitúyense los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo."

Se presentaron dos indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 4 por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación."

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que es pertinente la indicación pues propone suprimir el examen preliminar que se realiza una vez presentada la solicitud, y reemplazarlo por un examen de admisibilidad de carácter formal. En la actualidad, agregó que dicho examen se ha transformado en un estudio sobre el fondo, lo que conduce a que el Departamento realice dos exámenes de fondo y, a veces, ocasiona la dictación de resoluciones que son incompatibles entre sí (pues por la primera se dijo que tenía posibilidades reales de ser acogida, y por la segunda, se denegó la solicitud, por ejemplo).

- - - b) Del Diputado Orpis para eliminar la frase *"previo examen preliminar pertinente"*.

Se objetó la idea planteada en la indicación que cuando existan errores en la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial, se deje a criterio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial determinar si éstos son sustanciales o no, para efectos de realizar o no una nueva publicación.

El representante del Ejecutivo indicó que se debe confiar en el criterio del Jefe del respectivo Departamento, pues la norma debe entenderse en beneficio del solicitante atendido que una publicación en el Diario Oficial es bastante onerosa; los terceros, por lo demás, estarán

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

protegidos igualmente pues pueden ejercer los controles respectivos mediante los recursos que le otorga la ley.

Se señaló la conveniencia que en el reglamento se detalle cuáles son los errores no sustanciales.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) leyó el artículo 14 del reglamento, donde se enuncian las menciones que debe contener el extracto.

-Sometida a votación la indicación signada con la letra a), se aprobó por cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención. Por igual votación, se dio por rechazada la indicación signada con la letra b) y en consecuencia, se dio por rechazado el artículo 4º del mensaje.

Artículo 5º.-

El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto."

Esta disposición tiene por objeto consagrar el derecho de cualquier tercero interesado en presentar una oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad o diseño industrial, dentro del plazo de 30 días luego de la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial. El inciso segundo permite la formulación de observaciones a la solicitud, en el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Se recordó que ACHIPI y ASILFA señalaron que no estaban de acuerdo con la proposición del inciso segundo por cuanto la procedencia sólo de "observaciones" no permite que el tercero se haga parte en el proceso, con lo cual se limitan sus derechos, y puede o no ser considerada por la autoridad, a su arbitrio. Además, se cambia el criterio vigente para las patentes de invención, respecto de las cuales en la actualidad sí procede la oposición.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial señaló que no dispone de personal para seguir y resolver los procedimientos contravencionales. El tercero no queda en la indefensión pues, igualmente, puede alegar la nulidad. De lo contrario, con la interposición de oposiciones se dilata eternamente la resolución del conflicto. Agregó que algunos países

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

no contemplan ninguno de los dos sistemas –ni oposición ni observaciones– pues en el caso de las patentes, se trata de procedimientos muy técnicos.

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto."

- - - b) Del Diputado Orpis, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Sobre este particular, es inconveniente eliminar la oposición para las patentes. Igualmente, no hay razón alguna por la que no

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

puedan deducirse oposiciones contra las solicitudes de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y de los dibujos industriales.

2.- Conviene aclarar que las oposiciones se presentan ante el Departamento, y no dejar esa aclaración sólo para las observaciones (inciso segundo) como está redactado en el proyecto que ha aprobado la Comisión.

3.- Para evitar el abuso en la presentación de oposiciones, en vez de gravarlas con un impuesto, se pueden gravar con una multa las manifiestamente infundadas o presentadas de mala fe.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) aclaró que las razones por las cuales el mensaje del Ejecutivo propuso la eliminación de la oposición en materia de patentes son las siguientes: Primero, la experiencia demuestra que los procedimientos que han sido objeto de oposiciones, en la práctica, han sido paralizados y algunos llevan ya más de diez años; ello puede deberse, lógicamente, al déficit de personal en el Departamento de Propiedad Industrial. Segundo, estima que los terceros interesados no quedan en la indefensión pues siempre está vigente la acción de nulidad –que permite el control a posteriori, una vez otorgada la patente-. Tercero, se trata de evitar la presentación de oposiciones infundadas pues, dada la carencia de recursos, es la mejor forma que tienen los terceros para evitar que el Departamento se pronuncie sobre una patente. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto a Chile esa misma regulación.

En cuanto a la indicación propuesta por el Diputado Orpis, si es aprobada y se incorporan las oposiciones, el inciso tercero es pertinente pues inhibirá a los terceros irresponsables de presentar oposiciones infundadas.

En materia de trazados y circuitos integrados (chips), por ser una categoría de protección nueva, será difícil acceder a los informes técnicos pertinentes y resolver técnica y jurídicamente el contenido de esos productos para las autoridades nacionales.

En relación a la experiencia española, indicó que cuando España modificó su ley de patentes se contempló el siguiente sistema: sin oposición para patentes, pero con el compromiso que será incorporado cuando la autoridad española tenga la capacidad para resolver.

Finalmente, se discutió sobre la posible inadmisibilidad de la indicación, atendido que contempla multas para el caso que se trate de "oposiciones manifiestamente infundadas". Sobre el particular, se declaró admisible la indicación pues no se trata de un nuevo tributo sino que de multa, las que no tienen tal carácter.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - c) De los Diputados Núñez, Encina y Villouta, para agregar un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor:

"La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueren formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo".

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) de los Diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, por cuatro votos a favor y dos en contra.

-Se rechazó la indicación signada con letra b) del Diputado Orpis por seis votos en contra y tres votos a favor.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra c) por tres votos a favor y uno en contra.

-Por igual votación, se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

Artículo 6.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Este artículo se refiere a la elaboración del informe pericial respecto de las solicitudes que corresponda, el que deberá ser ordenado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

-Sin mayor debate, se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

Artículo 7º.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones."

Se recordó por algunos Diputados que los invitados que concurrieron a la Comisión, en la etapa de audiencias públicas, señalaron algunas observaciones, a saber:

- Que los plazos son demasiado largos, y sería conveniente reducirlos a la mitad;
- Que se deben señalar sanciones específicas para el perito que no evacua el informe dentro de plazo;
- Que deben existir causales taxativas que permitan extender el plazo para el respectivo informe.

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

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

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones."

- - - b) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1- El hecho de que el perito pueda responder sólo si así lo estimare a las observaciones del solicitante –según el texto aprobado por la Comisión–, crea una situación de incertidumbre. ¿Cuándo se va a saber “si no estimó necesario” responder? ¿Habrá que esperar los 60 días?

Pareciera mejor hacer obligatoria la respuesta del perito y eliminar la frase “si así lo estimare”.

2.- Si se acepta la presentación de oposiciones en patentes, hay que modificar este artículo, para que el informe del perito sea puesto en conocimiento de las partes y no sólo del solicitante.

3.- El plazo de 60 días es corto en algunos casos dada la complejidad de los temas. Un plazo adecuado parece el de 120 días. Sin embargo, el plazo de 60 días es apropiado para el segundo informe del perito.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que el Ejecutivo:

- insiste en establecer el plazo de 60 días, y no reemplazarlo por 120,
- está de acuerdo con eliminar la frase “si lo estima conveniente”,
- agregar que se notifique a las partes.

- - - c) De los Diputados Encina Núñez y Villouta para sustituir este artículo por el siguiente:

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

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, diseños y dibujos, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, quienes dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.”.

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta por tres votos en contra y una abstención.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del Diputado Orpis por seis votos en contra y dos abstenciones.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se rechazó, por unanimidad el artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación c).

Artículo 8.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Esta disposición establece quién, cómo y el plazo en que se deben pagar los honorarios del perito.

Se indicó que no parece adecuado que el solicitante deba pagar los honorarios por informes del perito. Debieran ser pagados por la misma Administración, ya sea a través del pago previo de un arancel, o mediante otro sistema que se determine. Lo dispuesto en el artículo perjudica al solicitante que carece de recursos económicos suficientes.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presente que se ha presentado una indicación –al artículo 18- que se coloca en la situación del solicitante que no dispone de recursos económicos y se establece la gratuidad del informe pericial. Por su parte, en cuanto al nombramiento del perito, señaló que éste es nombrado de una lista existente en el Departamento, la cual es renovada mediante concurso, cada cierto tiempo.

- - - a) El Diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 8º, por el siguiente:

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- El solicitante debería pagar una tasa de peritaje al Estado y éste garantizarle que el peritaje se realice. El solicitante no debe quedar expuesto a los reajustes por demoras, a nuevos cobros derivados de enfermedades o fallecimiento de un perito, etc. en circunstancias que la parte ya pagó íntegramente en su oportunidad y, sin embargo, debe seguir soportando las ineficiencias del sistema.

2.- Si bien en algunos casos el pago de "gastos" al perito puede ser justificado, un uso indiscriminado de esa práctica puede llevar a situaciones insospechadas y no deseadas. Parece prudente establecer que en los escasos casos en que sea necesario al perito incurrir en gastos para el desempeño de su cargo, estos gastos sean calificados y fijados por el Jefe del Departamento.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por asentimiento unánime, rechazando el artículo 8º del mensaje, por la misma votación.

Artículo 9º.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos."

Se hizo presente que es inconveniente que se elimine el trámite de traslado de la oposición al solicitante de una patente de invención –contenido en el artículo 7º de la ley vigente- y, además, contrario al principio consagrado en el artículo 42 del Acuerdo ADPIC, que señala que: "Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones...".

- - - a) El Diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se señaló que esta disposición es consecuencia del artículo 5°, y si se rechazó la indicación a ese artículo, debiera rechazarse ésta.

-Sin discusión, se rechazó la indicación signada con letra a) por dos votos a favor y cinco en contra.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime el texto del mensaje.

Artículo 10.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero."

Esta disposición tiene por objeto establecer el término probatorio de 30 días. Se reduce el plazo establecido en el artículo 8° de la ley vigente, que es de 60 días.

- - - a) El Diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Habría que dar oportunidad de un término probatorio en el caso de las patentes.

2.- La frase final –del texto aprobado en la Comisión– aparece como fuera de contexto, ya que en la ley actual existe para el caso de las patentes, pero en esta redacción se deja puesta sólo para el caso de las marcas, lo cual parece regresivo, ya que también los domiciliados en Chile pueden tener una justificada razón para solicitar una ampliación del término probatorio, como es en cualquier juicio, y eso lo califica el tribunal.

Esta indicación también está relacionada con el artículo 5°, y por tanto, al haber rechazado la indicación a éste, debe rechazarse esta indicación.

-La indicación signada con la letra a) se rechazó por dos votos a favor y seis en contra.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Sometido a votación, se aprobó el artículo del mensaje por mayoría de votos.

Artículo 11.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución."

- - - a) El Diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 11 por el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

El concepto "reglamento de ejecución" es más propio del derecho francés y no es utilizado en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Corresponde decir solamente "Reglamento"

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Se rechazó, en los mismos términos, el artículo 11 del mensaje.

Artículo 12.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad.

Numeral 6.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

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

- - - b) Del Diputado Orpis, para reemplazar el artículo 14 por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

se encuentra inscrita y no relacionadas, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

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

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Señaló que existen dos temas diferentes:

- la transferencia de las solicitudes, y
- la indivisibilidad del título.

Respecto a la transferencia de solicitudes: Pareciera más propio que se dé un sólo tratamiento a las solicitudes mientras no haya registro, y no un tratamiento a la solicitud no aceptada y uno distinto a la solicitud ya aceptada pero que aún no es marca registrada porque no se ha pagado el impuesto respectivo.

Da mucha mayor certeza jurídica sobre la formalidad a la que está afecta el acto de la transferencia, si se consideran sólo dos situaciones: antes y después del registro. De lo contrario, como la resolución final del Jefe del Departamento puede ocurrir en un momento desconocido para las partes aun más diligentes, es posible que se queden sin una formalidad esencial para la validez del acto.

Respecto de la divisibilidad del título: Lo que se pretende es algo contrario a lo que se dice pues se pretende que el registro sea divisible. Se entiende que el registro consta de número, fecha, marca y productos, servicios o establecimientos amparados. De esto, es evidente que la marca –el signo distintivo- y la fecha, no pueden dividirse; pero sí se dividirá el número –que se dará otro- y los productos, servicios o establecimientos amparados, los cuales quedarán parte en un registro y parte en otro.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que sucede que, luego de aceptada a tramitación una solicitud, se hace la transferencia antes del pago; se trata de hacer más eficaz el sistema, y que se efectúen los pagos como corresponde, es decir, si se desea transferir, se entiende que una vez aceptada tiene la titularidad de la marca, y por ello se debe pagar el derecho por transferencia. Eso es lo que se pretende.

En cuanto a la indivisibilidad de la marca, en doctrina y lo que el Ejecutivo estima que es conveniente establecer es la indivisibilidad del signo propiamente tal, aun cuando si es posible dividir los servicios; pueden existir productos no relacionados y por tanto, es posible que el titular

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de una marca de tres productos no relacionados pueda ceder esa marca para otro producto, y mantener la titularidad respecto de los demás.

A su juicio, la indicación del Diputado Orpis va en esa dirección y lo aclara.

Señaló la conveniencia de agregar la frase "y no relacionada" a la parte final de la propuesta de indivisibilidad, a continuación de "... para las que se encuentra inscrita y no relacionada ...".

-La Comisión rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra b).

-Se rechazó por igual votación, el texto propuesto en el mensaje.

Artículo 16 (ley vigente).-

"Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública y se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

Se formularon dos indicaciones a este artículo, una del Diputado Orpis y otra del Ejecutivo.

- - - a) Del Diputado Orpis para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 16: Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil"

- - - b) Del Ejecutivo, para modificar este artículo de la siguiente manera:

"a) Intercálase en el inciso primero, entre las palabras "acción pública" y "y se substanciarán", la siguiente oración: "previa instancia particular".

b) Reemplázase en el inciso segundo, la oración "en conciencia" por la siguiente frase: "según las reglas de la sana crítica".

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Se estima necesario introducir una corrección al artículo 16 de la ley, que no está considerado en el proyecto, con los siguientes objetivos:

1.- Aclarar que el tribunal competente para conocer de los delitos es el juzgado del crimen. Dado que las multas se propuso que se destinen al Fondo Común Municipal, puede inducir a confusión y llevar la competencia al Juzgado de Policía Local, lo que es inapropiado.

2.- Uno de los objetos más importantes que persigue el Acuerdo Trips y que es esencial para la efectividad de la ley, es que existan las acciones y los recursos necesarios. Las acciones penales requieren de dolo. Hay una muy amplia gama de infracciones derivadas de la negligencia, que no quedan amparadas por ninguna acción. Es imperioso que la ley chilena contemple la posibilidad de deducir acciones civiles de un modo amplio y efectivo. Del mismo modo, para hacer efectiva la protección de los derechos de propiedad industrial, es imperativo que exista una adecuada reparación de los daños y perjuicios causados por la infracción. Ello exige crear una presunción de daños ya que, de otra forma, es imposible acreditarlos y la infracción termina por quedar sin ninguna sanción efectiva.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló estar de acuerdo con la indicación del Diputado Orpis en cuanto a la eficacia a la hora de hacer efectivas las acciones de derecho de propiedad industrial. Efectivamente, se está ante el problema de que un titular recurre a los tribunales de justicia y no obtiene indemnización alguna; por ello, el Ejecutivo propuso un capítulo completo sobre las observancias de los derechos de propiedad industrial, donde se regula en

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

detalle los derechos de los titulares para que se pueda hacer efectivo el pago por los perjuicios causados por infracciones.

Hizo presente observaciones sobre tres temas:

- Naturaleza de la acción. El Ejecutivo propone la indicación b), con la finalidad de armonizar la legislación de propiedad industrial conforme a la reforma procesal penal, que en el artículo 54 del Código respectivo utiliza la nueva nomenclatura que habla de "los delitos de acción pública previa instancia particular".

- Apreciación de la prueba. El mensaje propuso que se apreciara "en conciencia"; pero la indicación propone sustituir aquello por "las reglas de la sana crítica", que también está relacionado con las modificaciones de carácter procesal penal que intenta que prime ésta antes que la apreciación en conciencia. La "sana crítica" es más restrictiva para el juez, quien no tiene tanto margen de discrecionalidad para evaluar la prueba en los procesos.

- Apreciación del daño material. Dice relación con el título presentado por el Ejecutivo a través de una indicación, sobre observancia de derechos. La indicación del Diputado Orpis, sobre esta materia, corresponde a los incisos tercero, cuarto y quinto.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos, los incisos primero y segundo de la indicación signada con la letra a), rechazando en los mismos términos los incisos tercero, cuarto y quinto.

-A su vez, aprobó en los mismos términos, la indicación signada con la letra b).

Numeral 7.-

El texto del mensaje es el siguiente:

7) *Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:*

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

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

-La Comisión, sin debate, aprobó por unanimidad este artículo.

Numeral 8.-

El texto del mensaje es el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos, nuevos: (17 bis A a 17 bis E).

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

Se hizo presente la conveniencia de establecer plazos distintos para cuando hay procedimientos con oposición y sin oposición a la solicitud de registro.

-Sin debate, se aprobó en los mismos términos y por unanimidad este artículo.

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país."

- - - Se formuló indicación de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, del siguiente tenor:

Sustitúyase el artículo 17 bis C, por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad la indicación y por igual votación se dio por rechazado el texto propuesto en el mensaje.

"Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un Secretario-Abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo."

Se hizo presente que, al aprobar esta disposición se permitirá que el tribunal de segunda instancia funcione dividido en dos salas; en la actualidad sólo puede hacerlo en una sala, lo que ha producido enorme retraso en la resolución de las causas, con el consiguiente perjuicio para los solicitantes.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

"Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se hizo presente que la remuneración de los integrantes del tribunal de Propiedad Industrial es pagada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, según ítem consultado en la Ley de Presupuestos, de acuerdo al número de sesiones que se realicen, en forma equivalente a lo que percibe un abogado integrante de Corte de Apelaciones. El artículo 17 del reglamento dispone el pago de 1,5 UF por sesión.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

Numeral 9.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 3º

DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

Numeral 10.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 4º

DEL PAGO DE DERECHOS"

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

Numeral 11.-

El texto del mensaje es el siguiente:

11) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Se hizo presente que se propone un alza no sustancial de las tasas a pagar por el solicitante y se otorga un período de gracia para el pago de dichas tasas. Ello es concordante con el Convenio de París, de 1883.

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

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

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

- - - b) De los Diputados Núñez, Tuma y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

- - - c) El Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso primero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad, de" y "diseños industriales" y entre "modelos de utilidad" y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

Asimismo, el Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso tercero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad " y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

- El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las dos indicaciones signadas con las letras a) y b) por incidir en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

- Se aprobó por unanimidad el artículo 18 del mensaje, con la indicación del Ejecutivo antes transcritas como letra c).

Numeral 12.-

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

Artículo 18 bis A).

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

- - - a) Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis A) por el siguiente:

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

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

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotara en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro."

Esta disposición permite eximir al solicitante, que carece de recursos, del pago de la tasa respectiva. La importancia del mecanismo, radica en que protege la actividad innovativa de las personas sin recursos económicos.

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a). Por igual votación, rechazó el texto propuesto en el mensaje.

Artículo 18 bis B.

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

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

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

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

- - - b) Del Diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis-B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta Ley.

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

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- El monto de los derechos fiscales a los que están afectos la constitución de los derechos de propiedad industrial, es uno de los temas mas trascendentales para el apropiado funcionamiento del sistema. A su juicio, los derechos fiscales actualmente vigentes están en el límite máximo que tolera de un modo razonable la realidad nacional e internacional. Un encarecimiento injustificado de la constitución de estos derechos es claramente negativo para las posibilidades de desarrollo de la industria nacional, tanto como frente a la inversión extranjera.

2.- No parece justo que el pago de los derechos deba hacerse con una sobretasa si la solicitud de renovación ha sido presentada oportunamente. En ese caso una demora en la aceptación de las solicitudes por parte del Departamento podría ocasionar los pagos con sobretasa. Lo lógico es tomar la idea del Acuerdo TRIPS, en el sentido de que existe un plazo para solicitar la renovación de las marcas y, adicionalmente, un plazo de gracia, dentro del cual los países están facultados para aplicar una sobretasa. Adicionalmente, esta redacción se prestará a confusión respecto de la situación de marcas cuya solicitud de renovación se haya presentado dentro de plazo, con diversas hipótesis:

- Si el plazo normal de pago del impuesto correspondiente a una solicitud de renovación presentada en forma algo prematura vence antes de la expiración del registro, ¿se entiende prorrogado el plazo de pago a los 6 meses posteriores al vencimiento del registro?

- Si el plazo normal de pago de la solicitud presentada durante la vigencia de la marca, cae total o parcialmente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento ¿se entiende igualmente prorrogado el plazo de pago por los seis meses posteriores al vencimiento? ¿Se debe pagar con recargo aun cuando se esté en el plazo normal para acreditar el pago del impuesto?

- - - c) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto del artículo 18 bis B, por el siguiente:

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

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

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

- Las indicaciones signadas con la letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, por constituir una materia de iniciativa exclusiva constitucional del Presidente de la República.

- Por asentimiento unánime, la Comisión dio por aprobada la indicación del Ejecutivo, signada con la letra c), rechazando en los mismos términos, el artículo 18 bis B del mensaje.

Artículo 18 bis C.

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis B, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis B.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo."

- - - Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis C por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis B):

"Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal Arbitral, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento."

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad la indicación. Por igual resultado, se dio por rechazado el artículo del mensaje.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para reemplazar el encabezado de los artículos del mensaje signados por 18 bis C, 18 bis D y 18 bis E por 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F, respectivamente.

-Se aprobó esta indicación, por asentimiento unánime.

Artículo 18 bis D.

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

- - - El Diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

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

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibile la indicación del Diputado Orpis por constituir una materia de iniciativa del Presidente de la República.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad el texto propuesto en el mensaje, como artículo 18 bis D. Asimismo y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión con la finalidad de concordar las disposiciones con indicaciones ya aprobadas, se agregó la frase "dibujos y".

Artículo 18 bis E.

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta Ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Por una razón de certeza jurídica, pareciera recomendable que el plazo para acreditar el pago de los derechos quede establecido en la ley, como es actualmente, y no entregado a un reglamento.

Adicionalmente, también atenta contra la certeza jurídica dejar de una forma facultativa, la posibilidad de declarar abandonada la solicitud si no se acredita oportunamente el pago de los derechos. Eso afecta no solo los derechos de un solicitante poco instruido o poco diligente, sino también los derechos de los terceros, frente a solicitudes que pueden "renacer" con un pago tardío de los derechos. Por tanto, a lo que apunta la indicación no es a establecer un pago, sino que dar certeza jurídica y evitar el reglamento.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que la naturaleza de la indicación la entiende en la dirección indicada por el Diputado Orpis. Explicó que el Ejecutivo propone dejar abierto el sistema a lo que disponga el futuro reglamento atendido que todos los días sucede que una vez otorgada la marca, por ejemplo, el solicitante debe pagar los derechos correspondientes y debe acreditar ese pago; en la práctica ocurre que ese solicitante que obtuvo una resolución favorable concurre al banco, paga los derechos correspondientes y muchos de ellos –entre un 20 y 30%- que tramitan personalmente la obtención del título, cuando no conocen la ley, se produce que al momento de ir al Departamento a buscar su título, se les ha pasado el plazo y por tanto, se les ha caducado su registro. Eso es lo que se desea evitar.

El Diputado Orpis señaló que al entregar esa regulación al reglamento, se producirá mayor incerteza jurídica pues si algún día se cambia el reglamento, esa gente no instruida en las leyes no tendrá como enterarse de que cambió el reglamento, que es más fácil modificar que una ley.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) agregó que podría eliminarse la referencia a la acreditación, y de esa manera, bastaría que se pague el derecho; pero esa circunstancia produciría mayor incertidumbre aún pues los terceros nunca

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

sabrían si se pagó o no el derecho, pues no estaría acreditado en el expediente respectivo.

- - - b) De los Diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

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

-La Comisión sin debate, aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra b), de los Diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta.

-Se rechazó, en los mismos términos, la indicación del Diputado Orpis, signada con la letra a) y el texto del mensaje.

Artículo 18 bis E.-

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

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta disposición, como artículo 18 bis F.

Numeral 13.-

El texto del mensaje es el siguiente:

13) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo visible capaz de distinguir en el mercado

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

- - - Indicación del Diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que, en su conjunto, resulten novedosas y características, vayan o no unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Limitar las marcas a los signos "visibles" está obsoleto en el mundo. Pero consciente de las dificultades técnicas que implica una apertura total, especialmente en cuanto a la conservación de las muestras de aquello registrado, una solución intermedia consiste en permitir el registro como marca de todo aquello que se pueda representar gráficamente. (Ej. mediante un pentagrama, cromatografía, u otro medio eficaz).

2.- No hay una razón práctica para obligar a que siempre las frases de propaganda lleven adscrita una marca ya registrada. Eso además hace imposible el fluido lanzamiento de productos nuevos acompañados de una interesante actividad publicitaria. Si es necesario esperar el previo registro de la marca para el producto, la campaña publicitaria, en el mejor de los casos, debe retrasarse 8 a 10 meses. Eso hace que sea comercialmente impracticable y las creaciones publicitarias quedan desprotegidas innecesariamente. Tampoco existe ningún desarrollo del tipo de protección que otorgan las frases de propaganda ni cuales serían sus elementos esenciales.

3. Este texto deja fuera el tratamiento de las marcas etiquetas o marcas mixtas, que contienen elementos gráficos y de texto. Estas marcas son sumamente importantes en el comercio y no pueden ser olvidadas.

4. Hay que cumplir con la exigencia del artículo 15 del Acuerdo TRIPS, que señala que la naturaleza del producto, etc. no puede ser obstáculo para el registro de la marca.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presente las siguientes consideraciones:

- La modificación propuesta en el inciso primero, referida a la definición de marca, no tiene inconvenientes pero, a su juicio, Chile se estaría quedando atrás en lo que se refiere a qué se puede registrar como marca comercial. Hay ciertos países que ya registran las marcas "forjativas" –gustos y colores, que no se pueden registrar gráficamente-.

- La modificación propuesta al inciso segundo, en cuanto que se podrán inscribir las frases de propaganda que en su conjunto resulten novedosas y características, vayan o no unidas al establecimiento comercial en que se utilizará, la opinión del Ejecutivo es contraria pues de acuerdo al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y las frases de propaganda – desde un punto de vista técnico- tienen por objeto promover marcas ya registradas y, por tanto, deben adscribir esa frase a la marca ya inscrita.

- La modificación propuesta en el inciso cuarto de la indicación del Diputado Orpis está contenida en el artículo 19 Bis C, por consiguiente no sería procedente contemplarla en este artículo 19.

- Las reglamentaciones establecidas en los incisos cuarto y quinto van muy al detalle, y no es necesario que se establezcan en la ley; lo propuesto es técnicamente correcto pero, a juicio del Ejecutivo debe dejarse que sea la jurisprudencia la que tenga cierta flexibilidad.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- La modificación propuesta en el inciso sexto constituye un principio ya en aplicación, atendido que no puede existir discriminación en materia de marca en relación al producto o servicio que se solicita. A juicio del señor Monsalve es un principio indiscutido, que está implícitamente incorporado en el proyecto, y respecto del cual no habría inconveniente para consagrarlo expresamente.

-Se acordó votar la indicación del Diputado Orpis separadamente, por incisos:

- Incisos primero y segundo, aprobados por unanimidad;
- Incisos tercero, cuarto y quinto, rechazados por un voto a favor y tres en contra;
- Inciso sexto, aprobado por unanimidad.

-La Comisión rechazó, en consecuencia, el texto propuesto en el mensaje.

Numeral 14.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

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

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

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

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos,

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

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

- - - Indicación del Diputado señor Orpis para sustituir el artículo 19 bis C por el siguiente:

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

El Diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Para la certeza jurídica es imperioso que el Departamento de Propiedad Industrial declare expresamente al momento de inscribir una marca, cuáles son sus elementos protegidos y cuáles no. Si esta declaración se deja genéricamente a la ley, se puede ir produciendo la dilución, por el solo ministerio de la ley, de las marcas mas usadas. ¿Que podría haber pasado en el tiempo con marcas como Frigidaire, Gillette o Jeep?

-Se aprobaron por unanimidad los artículos 19 bis A), 19 bis B) y 19 bis D) del mensaje.

-Se aprobó la indicación del Diputado Orpis, para sustituir un artículo 19 bis C), rechazando el artículo 19 bis C) del mensaje.

Artículo 19 bis E (nuevo)

- - - Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para agregar, a continuación del artículo 19 bis D, el siguiente artículo 19 bis E:

"Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro."

Sin debate, la Comisión aprobó por unanimidad esta indicación.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Numeral 15.-.

El texto del mensaje es el siguiente:

15) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

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

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

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

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

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

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

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo la prioridad aquélla a quien se le hubiese rechazado la solicitud o anulado el registro.

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

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan de tal forma, que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

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

Se presentaron dos indicaciones a este numeral:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir la letra g) del artículo 20, por la siguiente:

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

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

- - - b) Indicación de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir la letra h) del artículo 20, por la siguiente:

"h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el artículo 20 propuesto en el mensaje, con las modificaciones introducidas por las dos indicaciones transcritas.

Numeral 16.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

Sin debate, se aprobó por unanimidad.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Numeral 17.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo

22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Es una práctica universalmente aceptada el que exista la posibilidad de un "diálogo" entre el "examinador" de una solicitud (en nuestro caso el Conservador de Marcas) y el solicitante. Eso es propio del derecho de petición frente a una autoridad administrativa y no judicial. En nuestro sistema el Conservador de Marcas actúa como órgano judicial y no administrativo, al producirse el "desasimiento" cada vez que dicta una resolución. Eso no tiene justificación y debiera ser posible flexibilizar la relación Conservador-Solicitante, haciendo posible enmendar las solicitudes que tengan errores, máxime si se considera que estas aún no han sido publicadas y su enmendadura no provoca perjuicios a terceros.

2.- En la práctica se está eliminando el recurso de reclamación ante el Jefe del Departamento, lo que no tiene otra justificación que aliviar la carga de trabajo de ese funcionario, pero eso no puede ser a costa de los derechos de los solicitantes. Es comprensible el deseo de quitarse trabajo de encima que puede tener el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, pero no puede desconocerse que su principal función debe ser, precisamente, pronunciarse y fallar las peticiones que se le efectúan. Todas las demás labores que realiza, debieran estar subordinadas frente a su primera obligación que debiera ser resolver las solicitudes.

3.- Es necesario dejar claro que una marca no puede ser rechazada de oficio en una resolución final, por la misma causal que ha sido desechada como impedimento para aceptar la marca a tramitación. (En la actualidad se da profusamente el caso de marcas rechazadas a tramitación por el Conservador, que luego son aceptadas a tramitación por el Jefe del Departamento o por el Tribunal Arbitral, y finalmente son rechazadas de oficio por la misma causal del rechazo original).

4.- También se requiere en justicia que si la autoridad supone que existe una causal de impedimento le de traslado de la misma al solicitante, para que pueda argumentar, tras lo cual debe haber el pronunciamiento definitivo, una vez oído el solicitante. Tampoco se puede aceptar, como ocurre actualmente, que se tramita una solicitud, con

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

aceptación a tramitación, oposición, etc. y finalmente, se rechazan tanto las oposiciones como la solicitud, por una causal sobre la que jamás se ha dicho una palabra en todo el procedimiento. Eso causa una pésima impresión especialmente en los solicitantes extranjeros.

5.- Igualmente, es necesario solucionar el problema que se plantea con aquellas solicitudes que dependen de la resolución previa de un caso anterior; por ejemplo, la resolución de un caso de nulidad de marca, para que quien alega ser el verdadero dueño de una marca que le ha sido "pirateada", pueda registrar su marca, a quien siempre se le rechazan sus solicitudes por la existencia del registro cuya nulidad se discute, de modo que nunca tiene una solicitud con preferencia, frente a un "pirata" que constantemente está presentando nuevas solicitudes. Algo similar ocurre con solicitudes que son rechazadas sobre la base de marcas registradas que pertenecen al mismo solicitante, pero se encuentran registradas a nombre de otro titular relacionado (una filial), y es necesario tramitar una transferencia, para dar curso a la nueva solicitud.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) explicó que en la actualidad se realiza un examen preliminar para analizar forma y fondo. El examen de forma determina que la solicitud esté correctamente presentada; mediante el examen de fondo se realiza una búsqueda en los registros. El proyecto de ley elimina ese examen preliminar con la finalidad de evitar la situación que se produce actualmente por eventuales contradicciones entre la resolución del examen preliminar y la resolución final.

Asimismo, hizo notar que siempre existe la posibilidad de entablar recurso de reclamación, dentro de un plazo de 15 días. Esa es la regla general, y por tanto a su juicio, es muy extenso el plazo de 30 días; lo lógico, indicó, es que el plazo sea el general, esto es, de 15 días, y para evitar repetir esa circunstancia, hacer referencia a las normas generales.

- - - b) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 22, por el siguiente:

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

-La Comisión, sin debate y por mayoría de votos, aprobó la indicación signada con la letra b) y rechazó la indicación signada con la letra a) y el texto del artículo 22 del mensaje.

Artículo 23.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

- - - Indicación del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

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

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, solo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

El Diputado Orpis argumentó la indicación en los siguientes términos:

Es posible solicitar marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para ser aplicadas en publicidad de marcas ya inscritas. Las frases de propaganda pueden estar adscritas a una marca, pero también deben ser consideradas como marcas independientes.

-La Comisión rechazó por mayoría de votos la indicación y aprobó, en la misma forma el texto del mensaje.

Numeral 18.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 23 bis A.-

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

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros."

- - - Indicación del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis A, por el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Primero, es necesario que la redacción de esta norma sea absolutamente inequívoca acerca de si el impuesto se paga por producto descrito o por clase. El texto propuesto pareciera indicar que el impuesto se paga por cada producto específico y determinado señalado en la solicitud, aun cuando pertenezcan a una misma clase. Es evidente que el proyecto contempla un alza sustancial de los derechos, pero si lo que se pretende es gravar cada producto solicitado y no la clase, el aumento del tributo es muy significativamente mayor y resulta completamente inaceptable. Este es un aspecto de mucha importancia, que debe quedar resuelto en la ley y no dejarlo a futuras interpretaciones.

2.- Aun entendiendo que lo que se grava es la clase y no cada producto reivindicado, hay un aumento sustancial del impuesto para el registro de marcas que identifiquen establecimientos industriales. Ciertamente es que ha habido una práctica abusiva en el registro de establecimientos, ya que es común el registro de marcas que identifican un establecimiento industrial de toda clase de artículos y productos, y esas solicitudes pagan sólo un impuesto.

3.- Para ser totalmente consistentes, habría también que resolver cómo se cobran los impuestos de los establecimientos comerciales, ya que si bien se registran por región, también pueden proteger varias clases de productos -o todas ellas- pagando sólo un impuesto por región.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación del Diputado Orpis, rechazando en los mismos términos el respectivo artículo del mensaje.

Artículo 23 bis B.-

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

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

-La Comisión aprobó, sin debate y por unanimidad el artículo 23-bis B.

Artículo 23 bis C.-

"Artículo 23 bis C.- Si a contar del quinto año 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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.”

- - - a) Indicación del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

“Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.”

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- La redacción es equívoca. Pareciera que el uso se exige a contar del quinto año y no durante los primeros cuatro.

El texto contiene dos situaciones:

- No uso de la marca a contar del quinto año, por un período que no señala, y aun cuando la marca se haya usado en sus primeros años; y

- Suspensión del uso en forma ininterrumpida por cinco años.

¿Que pasa si la marca se usó en los cuatro primeros años y, a contar del quinto año se suspende su uso por uno, dos o tres años? ¿Caduca o no?

Pareciera que el espíritu es que la interrupción del uso por cinco años consecutivos produce la caducidad, pero eso no está dicho en el texto.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2.- Exigir el uso sólo en el territorio nacional, es abusivo. Puede existir un fabricante nacional que produzca su marca para exportación. Si se le caduca la marca en Chile, después será delito que fabrique con la marca aun cuando no venda en Chile. Se le impide continuar su actividad exportadora.

3.- Las marcas famosas o notorias no deben quedar expuestas a la acción de caducidad.

- - - b) Indicación del Diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis C, la frase inicial "Si a contar del quinto año" por la frase "Si transcurridos cinco años".

-La Comisión aprobó el texto del mensaje, conjuntamente con la indicación signada con la letra b) por asentimiento unánime y rechazó, por mayoría de votos la indicación signada con la letra a).

Artículo 23 bis D.-

"Artículo 23 bis D.- Para efectos del artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicio relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

- - - Indicación del Diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis D, la frase inicial "Para los efectos del" por la frase "No obstante lo señalado en el".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo con la indicación.

Numeral 19.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27.-

Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

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

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

Numeral 20.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27 bis.-

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

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que esta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

Numeral 21.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 28.-

Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales, desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se formularon las siguientes indicaciones a este artículo:

- - - a) De los Diputados Encina, Ortiz, Orpis, Velasco y Villouta para sustituir las letras a) y d) del artículo 28 por las siguientes:

"a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta Ley.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o incurrieren en otra conducta semejante."

- - - b) Del Diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en practicas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los consumidores, se permitirá hacer referencia a productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma."

- - - c) Indicación del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

"a) Sustitúyase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.

c) Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare"."

-La Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo e indicaciones:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se aprobó, por mayoría de votos, el artículo del mensaje.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del Diputado Orpis, por mayoría de votos.

-Se aprobó, en los mismos términos, la indicación de los Diputados Encina, Ortiz, Orpis, Velasco y Villouta, signada con la letra a).

-De la indicación signada con la letra c), que corresponde a la presentada por el Ejecutivo, se aprobó por mayoría de votos la letra a) y se rechazaron las letras b) y c).

Artículo 29.-

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

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

- - - b) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

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

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

- - - c) Indicación de los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones "Los utensilios y el Reglamento, por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes."

- - - d) Indicación de los Diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación."

La Comisión adoptó los siguientes acuerdo respecto de este artículo y las indicaciones:

-Se rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a).

-Se rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b).

-Se aprobó la indicación signada con la letra c), por cinco votos a favor y uno en contra.

-Se rechazó la indicación signada con la letra d).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se aprobó por asentimiento unánime, el resto del artículo 29 propuesto en el mensaje.

Artículo 30.-

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

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

- - - b) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción."

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) por tres votos en contra y uno a favor.

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra b) por cinco votos en contra y una abstención.

-Se aprobó el artículo propuesto en el mensaje por tres votos a favor y uno en contra.

Numeral 22.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31.-

Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

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

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos,

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

Numeral 23).-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31 bis.-

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

"Artículo 31 bis.- En los procedimientos sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y;

b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir en la letra a) la conjunción "y" (de carácter copulativo) por la conjunción disyuntiva "o".

- - - b) Del Ejecutivo para sustituir en el actual numeral 23), que ha pasado a ser 24), en el encabezado del inciso primero, del nuevo artículo 31 bis que se intercala, la frase "En los procedimientos sobre...." por la siguiente: "En el ejercicio de las acciones civiles sobre".

- - - c) De los Diputados Encina, Ortiz, Villouta, Jaramillo y Recondo, para eliminar en el inciso primero del artículo 31 bis la expresión: "y cuando proceda".

-La Comisión aprobó por unanimidad las indicaciones signadas con las letras a), b) y c) y el texto del mensaje.

Numeral nuevo.-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 32.-

- - - a) Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 32 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la Ley Nº 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."

- - - b) El Diputado Orpis formuló indicación para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."

- - - c) De los Diputados Encina, Ortiz, Velasco, Villouta y Núñez, para agregar un inciso segundo al artículo 32, del siguiente tenor:

"El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes."

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a), rechazó por cinco votos en contra y uno a favor la indicación signada con la letra b) y aprobó por cinco votos a favor y una abstención la indicación signada con la letra c).

Numeral 24.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 33.-

Sustitúyanse los siguientes artículos 33, 37, 39, 40, 42 y 43, por los siguientes:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

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

Se formularon la siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Orpis para sustituir el artículo 33 por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

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

- - - b) Del Ejecutivo para modificar el actual numeral 24), que ha pasado a ser 25), de la siguiente manera:

a) *Reemplázase su encabezado, por el siguiente:
"24) Deróganse los artículos 40 y 41 y sustitúyanse los artículos 33, 37, 39, 42 y 43, por los siguientes:".*

b) *Eliminase el nuevo artículo 40 que incorpora el proyecto."*

La Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Rechazó, en los mismos términos, el texto del artículo 33 del mensaje.

-Aprobó por unanimidad, la indicación signada con la letra b).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 37.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la Ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

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

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviera un problema técnico que antes no tenía solución equivalente."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Villouta, Velasco, Núñez y Tuma, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

"b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos".

- - - b) De los Diputados Encina y Ortiz, para consultar una nueva letra nueva, como f), del siguiente tenor:

"f).- El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

El Diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto impedir la posibilidad de patentar cualquier tipo de genoma (plantas, entre otras), y no sólo los genomas humanos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime, el artículo 37 conjuntamente con las dos indicaciones formuladas.

Artículo 38 (de la ley Nº 19.039).-

"Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño. "

- - - Los Diputados Encina y Ortíz formularon indicación para sustituir el texto del artículo 38 de la ley, por el siguiente:

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

El Diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto modernizar la disposición y adecuarla a los tiempos actuales, pues indirectamente se protege la salud o vida de las personas o de los animales y se preservan los vegetales y el medio ambiente.

-Sin discusión, se aprobó por asentimiento unánime, la indicación de los Diputados Encina y Ortiz.

Artículo 39 del mensaje.-

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

-La Comisión aprobó por unanimidad este artículo en los mismos términos propuestos en el mensaje.

Artículo 40 del mensaje.-

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general."

- - - El ejecutivo formuló indicación para suprimir el texto de este artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por unanimidad, la referida indicación.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 42 del mensaje.-

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

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

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

Artículo 43 del mensaje.-

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

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediere."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

Numeral 25.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Intercálase el siguiente artículo nuevo, a continuación

del artículo 43:

Artículo 43 bis-

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

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

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

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Numeral 26.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 45.-

Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

Artículo 49.-

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento."

- - - a) Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta presentaron indicación para reemplazar el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento."

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a). Por igual votación se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

Numeral 27.-

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 49 bis A.-

Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

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

Artículo 49 bis B.-

"Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente."

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el numeral 27.

Numeral nuevo.-

- - - Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para intercalar, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - El Diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento."

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta y rechazó, en la misma forma, la indicación del Diputado Orpis.

Numeral 28.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

Artículo 50 del mensaje.-

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

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

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

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud."

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo 50 del mensaje.

Artículo 51.-

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley No. 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

1) *La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.*

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2) *En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.*

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) *Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el Decreto Ley Nº 211, de 1973.*

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

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

- - - b) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) *Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el Decreto Ley Nº 211, de 1973.*

2) *Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declarado por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.*

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

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

b) *La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y*

c) *El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.*

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

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo y dio por rechazado, en consecuencia, el artículo respectivo del mensaje.

-Asimismo, declaró inadmisibles las indicaciones a).

Artículos nuevos (a continuación del 51)

- - - El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis A.-

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

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención, con la sola modificación de sustituir en el inciso primero, la palabra "patente" por licencia".

Artículo 51 bis B.-

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Esta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de marca comercial establecido en el Reglamento de esta Ley."

- - - Se formuló indicación de los Diputados Encina, Ortiz, Núñez y Villouta, para sustituir la frase: "marca comercial establecido en el reglamento de esta ley" por la siguiente: "patente establecidos en esta ley y en el reglamento".

-La Comisión aprobó, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención este artículo conjuntamente con la indicación.

Artículo 51 bis C.-

"Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, y por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

-La Comisión aprobó este artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

Artículo 51 bis D.-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria."

-La Comisión aprobó el artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

Artículo 52.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

- - - b) Del Diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el Nº 2 del inciso 2º del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los productos elaborados conforme al método, si se tratara de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2.- Se requiere mejorar la redacción de la letra e) inciso primero: agregar que "sea" otorgada.

En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3.- También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4.- Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

- - - c) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir, en el artículo 52 las letra b) y e), por las siguientes:

"b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley".

- - - d) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

i) *Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".*

ii) *Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).*

iii) *Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).*

iv) *Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."*

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - e) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 52, por el siguiente: entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso."

-La Comisión sin debate adoptó, respecto de este artículo, los siguientes acuerdos:

-Las indicaciones signadas con las letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de que tratan materias de la exclusiva iniciativa constitucional del Presidente de la República.

-La indicación signada con la letra c) se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

-La indicación signada con la letra d) se aprobó por mayoría de votos la letra i) y se rechazó el resto de los números ii), iii) y iv).

-La indicación signada con la letra e) se aprobó por asentimiento unánime.

-Se aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 52 del mensaje.

Artículo 53.-

El texto del mensaje, es del siguiente tenor:

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime, con la sola modificación de reemplazar en el inciso cuarto la palabra “productores” por “productos”.

Artículos 58 y 59.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Un resumen del modelo de utilidad.

Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

Pliego de reivindicaciones.

Dibujos de modelo de utilidad.

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

“Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión “Modelo de Utilidad” o las iniciales “M.U”., y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.”

-La Comisión aprobó estos dos artículos, sin debate y por asentimiento unánime.

Artículo 61.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

“Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

- - - b) Del Diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero”.

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2.- En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3.- También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4.- Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para avaluar la reparación de daños y perjuicios.

- - - c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue.

- - - d) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 61, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - e) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 61 por el siguiente:

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos."

-La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo y las indicaciones:

-La indicación signada con la letra a) de los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, se declaró inadmisibles por parte del señor Presidente de la Comisión por considerar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República.

-La indicación signada con la letra b) del Diputado Orpis se rechazó por tres votos en contra y uno a favor.

-La indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobó la signada i) y se rechazaron por unanimidad las signadas ii), iii) y iv).-

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los Diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

-La Comisión aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 61.

Artículo 62.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

No podrá protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza, sin perjuicio de los derechos de autor que se le confieran al titular para esta clase de productos."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Núñez, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 62º.-Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

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

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

- - - b) Del Diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo industrial es toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

La alternativa propuesta por esta indicación tiene la ventaja de que el Departamento de Propiedad Industrial no requeriría crear nuevos Registros para incorporar la figura del dibujo industrial, sino que, se puede seguir utilizando la misma numeración correlativa hasta ahora llevada para los diseños industriales.

La nueva definición de diseños industriales comprende a los modelos industriales (formas tridimensionales) y los dibujos industriales (forma bidimensionales).

Se incluye expresamente a los estampados de la industria textil.

Se elimina el párrafo que excluye de protección a las indumentarias (Cabe hacer presente que la ley de Derecho de Autor no confiere derechos sobre productos de indumentaria).

-La Comisión sin debate aprobó la indicación signada con la letra a) por tres votos a favor y uno en contra.

-Respecto de la indicación signada con la letra b) se rechazaron, por tres votos en contra y uno a favor, las letras a) y b) y se aprobó por unanimidad el inciso tercero.

-Se rechazó, en consecuencia, el texto del artículo 62 propuesto en el mensaje.

Artículos nuevos, a continuación del artículo 62.-

- - - Indicación del Diputado Núñez para consultar, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos, como 62-bis y 62-bis A, del siguiente tenor:

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

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

a) *Aquellos cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.*

b) *Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."*

-La Comisión aprobó estos artículos nuevos, sin debate y por asentimiento unánime.

Artículos 63, 64, 65 y 66.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

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

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

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

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

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - El Diputado Núñez formuló indicación para sustituir estos artículos, por los siguientes:

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

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

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

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

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

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime la indicación del Diputado Núñez, (a los artículos 63, 64 y 65) dando por rechazados los respectivos artículos del mensaje.

- - - Los Diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo, formularon indicación para sustituir el texto del artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

-La Comisión aprobó la indicación de los Diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo por asentimiento unánime.

Artículo 67.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

a) *El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.*

b) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.*

c) *El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.*

d) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.*

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) Del Diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) *El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.*

b) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.*

c) *El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.*

d) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.*

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultada del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

- - - b) Del Diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

- - - c) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

- - - d) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 67 por el siguiente:

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos."

- - - e) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 67, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso."

La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos, respecto del artículo y de las indicaciones formuladas:

-Las indicaciones signadas con las letras a) del Diputado Núñez y b) del Diputado Orpis, fueron aclaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de consultar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República

-En la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobaron las signadas con las letras i) y ii) y se rechazaron las signadas con las letras iii) y iv).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se aprobó por mayoría de votos el resto del mensaje.

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los Diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

Artículos 68, 69, 70, 71 y 72.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

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

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley No. 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

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

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

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley."

-La Comisión aprobó estos cinco artículos sin debate, por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos en el mensaje.

Numeral 29

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TITULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados"

Para incorporar, a continuación del artículo 72, el siguiente título nuevo: "De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados", pasando los actuales títulos VII y VIII a ser VIII y IX, respectivamente:

Artículos 73, 74, 75 y 76.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor

"Artículo 73.- Se entenderá por "Circuito Integrado" un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que este destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por "Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados" la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta Ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

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

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir,

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

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

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

2.- Venda, o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.”

-La Comisión aprobó estos cuatro artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

Artículo 77.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

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

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

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

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente,

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

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

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

Se consultó acerca del alcance de la frase. "regalía razonable", que figura en el inciso tercero del N°3.

Se informó que en materia de propiedad industrial existen ciertos patrones, cantidades o valores que se manejan en el mundo de las licencias, que son comúnmente conocidas por aquellos que acceden a las licencias respecto de cualquier tipo de tecnología, sea por invención o por esquemas de trazado. Y, a eso es lo que se refiere la disposición con precio razonable: aquello que se pagaría en el caso que no hubiese conflicto y el tercero pudiese libremente acceder a un titular. No es posible reglamentar el precio.

-La Comisión aprobó este artículo por asentimiento unánime.

Artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

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

- *Solicitud.*
- *Memoria descriptiva.*
- *Prototipo o maqueta, cuando procediere.*

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Documentos complementarios, en su caso.

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

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

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

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

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

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

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

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

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

-La Comisión aprobó estos siete artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

Artículo 85.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.*

c) *El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.*

d) *El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.*

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquier de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Se formularon las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "*multa a beneficio del Fondo Común Municipal*" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

- - - b) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) *El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.*

b) *El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.*

c) *El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.*

d) *El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.*

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2.- En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3.- También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4.- Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

5.- La multa debería ser a beneficio del Fondo Común Municipal, para ser consistente con los casos anteriores.

- - - c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 85 de la siguiente manera:

"a) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que le antecede por un punto aparte (.).

c) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

d) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - d) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir las letras a), b) y c) del artículo 85 y agregar una letra d) nueva por las siguientes:

"a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

- - - e) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 85, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento" por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los objetos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica, según resulte de las circunstancias del caso."

El señor Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias declaró inadmisibles las indicaciones de los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, signada con la letra a) y del Diputado Orpis signada con la letra b), por referirse a materias de exclusiva iniciativa constitucional de S. E. el Presidente de la República.

Respecto al artículo e indicaciones, la Comisión, sin debate, adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por mayoría de votos la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Aprobó, asimismo, las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los Diputados Encina, Núñez y Villouta.

-Se aprobó el resto del artículo del mensaje.

Numeral 30.-Artículos 86, 87, 88, 89 y 90.-

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII,

por el siguiente:

"TÍTULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 86.- Deróganse el Decreto Ley N° 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la Ley N° 18.591; el artículo 38 de la Ley N° 18.681; y la Ley N° 18.935."

- - - a) Los Diputados Núñez y Tuma, formularon indicación para sustituir el título VIII (artículos 86 a 90) sobre "Protección de la información no divulgada", del siguiente tenor:

"Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos."

- - - b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación de los Diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TITULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas."

-La Comisión sin debate aprobó por simple mayoría la indicación signada con la letra a) de los Diputados Núñez y Tuma y rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b) del Ejecutivo.

Artículo 87 (nuevo).-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

La Comisión sin debate rechazó por asentimiento unánime este artículo.

Artículo 87.-

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- - - a) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero"

- - - b) Del Diputado Orpis, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la información, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos o servicios fabricados o prestados valiéndose de esa información.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión del delito mencionado en este artículo y los objetos producidos valiéndose de la información sustraída, caerán en comiso a beneficio del propietario de la información.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

El Diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1.- Como se ha señalado anteriormente, no es conveniente que el valor inferior de la pena sea de sólo 25 UTM.

2.- En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3.- También en este caso parece absurdo que se considere la posibilidad de que el juez pueda "distribuir" la información no divulgada que haya sido incautada.

4.- Al igual que en los casos anteriores, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

- - - c) Indicación del Diputado Núñez, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

- - - d) Del Ejecutivo para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio Fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Las donaciones que la distribución implica el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos."

- - - e) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso cuarto del artículo 87 (de la indicación del Ejecutivo) entre las expresiones "Los utensilios ... y ...Reglamento", por los siguiente:

"Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso."

- - - f) De los Diputados Encina, Núñez y Villouta para agregar, a continuación del inciso cuarto, los siguientes incisos nuevos:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Las sanciones establecidas en este artículo se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales."

acuerdos: -La Comisión sin debate adoptó los siguientes

La indicación signada con la letra a), fue rechazada por mayoría de votos.

-Las indicaciones de los Diputados Orpis signada con la letra b) y Núñez signada con la letra c) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

-Las indicaciones signadas con las letras d), e), y f) se aprobaron por mayoría de votos.

Artículo 88.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad".

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 89.-

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- - - a) Los Diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

"Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título."

- - - b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación Núñez y Tuma, por el siguiente:

"Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título."

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo (signada con la letra b), por simple mayoría de votos y rechazó en la misma forma la indicación de los Diputados Núñez y Tuma (signada con la letra a).

Artículo 90.-

- - - a) Los Diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

"Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal".

- - - b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal y el número 2 del artículo 18 de Código de Procedimiento Penal".

- - - c) Los Diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Jaramillo, formularon indicación del siguiente tenor:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal."

No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2 del Código de Procedimiento Penal."

-La Comisión rechazó por simple mayoría las indicaciones signadas con las letras a) y b) y aprobó la indicación signada con la letra c).

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

*"TITULO IX**De las Indicaciones geográficas*

"Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico."

Con la finalidad de hacer concordante esta disposición con el artículo 1º del proyecto de ley, corresponde agregar a la denominación del título respectivo la frase "y denominaciones de origen".

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el artículo 91 de la indicación Núñez y Tuma, por el siguiente:

*"TITULO IX**De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen*

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones.

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

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable exclusivamente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen fundamentalmente dentro de una zona geográfica delimitada."

- - - Los Diputados Encina Núñez y Ortiz presentaron indicación para reemplazar la letra b) del Ejecutivo, por la siguiente:

"b).- Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada."

-La Comisión sin debate aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo con la indicación de los Diputados Encina Núñez y

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Ortiz. Rechazó en la misma forma, la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 92.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley."

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 93.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto.

Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.”

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de artículo 93, por el siguiente:

“Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas y denominaciones de origen que se llevarán al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones”.

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 94.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1° de esta ley.*
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.*
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.*
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.*
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto.”*

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con la definición contenida en el artículo 91 de esta ley.*
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.*
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.*
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.*
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto".*

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 95.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha. "

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha”.

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 96.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Unico Tributario si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación pedida.*
- b) La indicación geográfica.*
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político- administrativa del país.*
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.*
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.*
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada.”*

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.*
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.*
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.*
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.*
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.*
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada".*

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 97.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario."

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 97º.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94º.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 98.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud."

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 99.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

- a) La Indicación Geográfica reconocida.*
- b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.*
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.*

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

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

a) La Indicación Geográfica o denominación de origen reconocida.

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

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

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

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

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 100.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

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

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 101.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley."

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 102.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

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

- - - El Diputado Núñez formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

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

-La Comisión aprobó la indicación del Diputado Núñez por asentimiento unánime, rechazando la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

Artículo 103.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "INDICACION GEOGRAFICA".

- - - El Diputado Orpis formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "INDICACIÓN GEOGRAFICA".

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "INDICACION GEOGRAFICA" o "DENOMINACIÓN DE ORIGEN", según corresponda."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazadas las indicaciones de los Diputados Núñez y Tuma y del Diputado Orpis.

Artículo 104.-

- - - Los Diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario "

- - - El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario"

- La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los Diputados Núñez y Tuma.

- - - El Ejecutivo formuló indicación para consultar en el proyecto de ley, los siguientes artículos nuevos, permanentes:

a) Para consultar un artículo 105, del siguiente tenor:

Artículo 105.-

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.

b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

b) - - - Los Diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

- El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles los incisos cuarto y quinto de esta indicación presentada por los Diputados Encina, Núñez y Villouta, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

c) - - - El Ejecutivo formuló, posteriormente, una indicación para:

a) *Sustituir el inciso segundo del artículo 105, por el siguiente:*

"Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la Ley 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola."

b) *Agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos al artículo 105:*

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

- La Comisión rechazó la indicación del Ejecutivo signada con la letra a), y aprobó la indicación signada con la letras b), salvo los incisos cuarto y quinto declarados inadmisibles, y aprobó la indicación signada con la letra c).

Artículo 106

TITULO X

*De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial**Párrafo 1º: De las Acciones Civiles*

"Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

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

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley."

- La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, este artículo.

Artículo 107.-

"Artículo 107º.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida."

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

Artículo 108.-

- - - Indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 108 nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder."

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

Artículo 109.-

"Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en los casos y formas establecidos en el Código Procesal Penal."

- - - Los Diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para suprimir en el inciso segundo del artículo 109, la expresión:

"a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela".

- - - Indicación de los Diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar el inciso tercero del artículo 109 propuesto por la indicación del Ejecutivo, por el siguiente:

"Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal."

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo, con las dos indicaciones de los Diputados Encina, Núñez y Villouta a los incisos segundo y tercero.

Artículos 110 a 132.-

"Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos."

"Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor consecuencia de la violación.

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

"Artículo 112 .- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción."

"Artículo 113 .- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 114 .- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos."

"Artículo 115 .- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia."

"Artículo 116 .- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción."

"Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con lo hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados."

"Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

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

b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores.

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;

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

“Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.”

“Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.”

“Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.”

“Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.”

“Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal."

"Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas."

"Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal."

"Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieran motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querella dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado."

"Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo."

"Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título."

"Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129 .- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 130 .- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate."

"Artículo 131 .- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente."

"Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda."

-La Comisión aprobó estos artículos, sin debate, y sin modificaciones por mayoría de votos.

- - - El Ejecutivo presentó indicación para consultar un título nuevo, como XI, del siguiente tenor:

"TITULO XI

Artículo Final

Artículo 133 .- Derógase el Decreto Ley Nº 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº 18.591; el artículo 38 de la ley Nº 18.681, y la ley Nº 18.935."

-La Comisión hace presente que el contenido de esta indicación corresponde a la derogación de normas jurídicas ya derogadas por la ley Nº 19.039. No obstante lo cual, el Ejecutivo manifestó su decisión de transcribir el artículo 73 de la ley Nº 19.039, que corresponde al artículo 133 del proyecto de ley en informe, para evitar dudas de interpretación y por razones de seguridad jurídica.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación transcrita.

- - - Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente Título XII, nuevo, cuyo contenido corresponde a las disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039:

"TITULO XII

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Disposiciones Transitorias ley Nº 19.039.

Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley No. 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley No. 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley."."

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que, a su juicio, es conveniente transcribir, pero con adecuaciones las disposiciones transitorias vigentes de la ley Nº 19.039, en el texto del proyecto de ley en informe.

Con la finalidad de hacer concordante todo el título de las Disposiciones Transitorias, informó que el Ejecutivo formularía, en su oportunidad, las indicaciones pertinentes.

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime estos artículos transitorios.

- - - Indicación del Ejecutivo para incorporar los siguientes artículos transitorios, nuevos, al proyecto de ley:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 1º transitorio.-

"Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución de el Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la Ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 17, citado, entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos, de conformidad con el inciso séptimo del artículo 17, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 2º transitorio.-

"Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

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

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

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 3º transitorio.-

"Artículo 3º transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.”

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 4º transitorio.-

“Artículo 4º transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

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

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

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.”

-Se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

Artículo 5º transitorio.-

“Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la Ley N° 19.039, incorporado por el artículo único 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 aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones.

Artículo 6º transitorio.-

“Artículo 6º transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda.”

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - Indicación de los Diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir el artículo 6° transitorio por el siguiente:

"Artículo 6° Transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero del año 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad la indicación presentada. Por tanto, por la misma votación, se rechazó la indicación del Ejecutivo.

Artículo 7° transitorio.-

"Artículo 7° transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la Ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 8° transitorio.-

"Artículo 8° transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 9° transitorio.-

"Artículo 9° transitorio.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 10 transitorio.-

"Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

Artículo 11 transitorio.-

"Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

IV.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.-

Los artículos **16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109** deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

V.- ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.-

Corresponde que la Comisión de Hacienda conozca de los siguientes artículos **18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105** permanentes y 11 transitorio.

Para un mejor conocimiento de la materia, se transcribe, a continuación, el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, recaído en el proyecto de ley en informe:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones a la actual Ley de Propiedad Industrial.

Esta iniciativa legal, en los numerales 7º y 8º del artículo único propuesto, introduce modificaciones al artículo 17 de la actual ley, las que tienen el impacto financiero que se indica:

a) Se aumenta el número de Ministros integrantes del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$33.660 miles.

b) Se aumenta de uno a dos los Secretarios-Abogados del Tribunal.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$7.200 miles.

c) Se aumenta el gasto corriente del Tribunal, producto del arriendo nuevas oficinas y gastos comunes.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

*Esta actividad representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$5.760 miles.

****La iniciativa legal propuesta representa un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de \$46.620 miles, que se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Ley de Presupuestos vigente.****

VI.- LA COMISIÓN APROBÓ LA IDEA DE LEGISLAR POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIPUTADOS PRESENTE EN LA SESIÓN.-

VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.-

Artículo único.

1) El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta Ley y de los Títulos I, III y VI por "Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Artículo 1º.-

3) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

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

4) De los Diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

Numeral 4.-

5) El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 2º

DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 4º.-

6) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo."

7) Del Diputado Orpis para eliminar la frase "previo examen preliminar pertinente".

Artículo 5º.-

8) El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto."

9) Del Diputado Orpis, para reemplazar el artículo 5º por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada."

Artículo 7º.-

10) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones."

11) De Los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

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

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones."

12) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones."

Artículo 8.-

13) El texto del mensaje es el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Artículo 9º.-

14) Del Diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días."

Artículo 10.-

15) Del Diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento."

Artículo 11.-

16) El texto del mensaje es el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución."

Artículo 14.-

17) El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título."

18) De los Diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

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

Artículo 16 (ley vigente).-

19) Del Diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil"

Artículo 17 bis C.-

20) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país."

Artículo 18 bis A).

21) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

Artículo 18 bis B.

22) El texto del mensaje es el siguiente:

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley."

Artículo 18 bis E.

23) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta Ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo."

24) Del Diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo."

Artículo 19.-

25) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

26) Del Diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

"Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta."

Artículo 19 bis C.-

27) El texto del mensaje es el siguiente:

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

Artículo 22.-

28) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley."

29) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

Artículo 23.-

30) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

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

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, solo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

Artículo 23 bis A.-

31) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros."

Artículo 23 bis C.-

32) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

"Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca."

Artículo 28.-

33) Del Diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los consumidores, se permitirá hacer referencia a productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma."

34) Del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"b) *Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.*

c) *Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare".*

Artículo 29.-

35) De los Diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

36) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

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

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

37) De los Diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación."

Artículo 30.-

38) Del Diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

39) Del Diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción."

Artículo 32.-

40) Del Diputado Orpis para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."

Artículo 33.-

41) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyanse el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

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

Artículo 38 (de la ley Nº 19.039).-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

42) *"Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño. "*

Artículo 40.-

43) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general."

Artículo 49.-

44) El texto del mensaje es el siguiente:

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

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento."

Artículo 49 bis C.- (nuevo)

45) Del Diputado Orpis para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento."

Artículo 51.-

46) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley No. 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1) *La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.*

2) *En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.*

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas."

Artículo 52.-

47) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

"ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).

iv) Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

Artículo 61.-

48) Del Diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero"

49) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

"ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.)

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

Artículo 62.-

50) Del Diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo industrial es toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 63.-

51) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

La declaración de nulidad de los diseños industriales procede por las misma causales señaladas en el artículo 50."

Artículo 64.-

52) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

Artículo 65.-

53) El texto del mensaje es del siguiente tenor

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

Artículo 66.-

54) El texto del mensaje es del siguiente tenor

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

Artículo 67.-

55) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

"iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

Artículo 85.-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

56) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquier de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Artículos 86.-

57) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII,

por el siguiente:

"TITULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 86.- Deróganse el Decreto Ley N° 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la Ley N° 18.591; el artículo 38 de la Ley N° 18.681; y la Ley N° 18.935."

58) Del Ejecutivo para sustituir el texto de la indicación de los Diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TITULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas."

Artículo 87 (nuevo).-

59) El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

Artículo 88.-

60) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad”.

Artículo 89.-

61) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

“Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.”

Artículo 90.-

62) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

“Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal”.

Artículo 91.-

63) De los Diputados Núñez y Tuma para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

TITULO IX

De las Indicaciones geográficas

“Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Artículo 92.-

64) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.”

Artículo 93.-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

65) De Los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto.

Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones."

Artículo 94.-

66) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1º de esta ley.*
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.*
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.*
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.*
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto."*

Artículo 95.-

67) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha. "

Artículo 96.-

68) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Unico Tributario si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación pedida.*
- b) La indicación geográfica.*
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político- administrativa del país.*
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.*
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.*
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada."*

Artículo 97.-

69) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario."

Artículo 98.-

70) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios , se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud."

Artículo 99.-

71) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

a) La Indicación Geográfica reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.

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

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

Artículo 100.-

72) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.-

73) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley."

Artículo 102.-

74) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas de que trata este Título. "

Artículo 103.-

75) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "INDICACION GEOGRAFICA".

76) Del Diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "INDICACIÓN GEOGRAFICA".

Artículo 104.-

77) De los Diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario "

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 105.-

78) Del Ejecutivo para consultar en el proyecto de ley, el siguiente artículo nuevo, permanente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.

b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

Artículo 133.-**79)** "TITULO XI

Artículo Final

Artículo 133 .- Derógase el Decreto Ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935."

Artículo 6º transitorio.-

80) Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 6º transitorio:

"Artículo 6º transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

VIII.- INDICACIONES declaradas inadmisibles por el presidente de la comisión.-Artículo 18.-

1) Indicación del Diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

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

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

2) Indicación de los Diputados Núñez y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

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

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

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

Artículo 18 bis-B.

3) Del Diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis-B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta Ley.

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

4) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 18 bis-D.

5) Del Diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

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

Artículo 51.-

6) De los Diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el Decreto Ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declarado por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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

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

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

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

Artículo 52.-

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

7) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

8) Del Diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el Nº 2 del inciso 2º del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los productos elaborados conforme al método, si se tratara de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Artículo 61.-

9) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 67.-

10) Del Diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultada del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

11) Del Diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

Artículo 85.-

12) De los Diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "*multa a beneficio del Fondo Común Municipal*" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

13) Del Diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 87.-

14) Los Diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero"

Artículo 105.-

15) Los Diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) *Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.*

c) *Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.*

d) *Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.*

e) *Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.*

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

PROYECTO DE LEY:

"ARTICULO ÚNICO.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley Nº 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

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

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

"Párrafo 1º
DEL AMBITO DE APLICACIÓN"

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

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

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

4) Para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 2º de la ley vigente, del siguiente tenor:

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

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

"Párrafo 2º
DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES, DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

6) Sustitúyanse los artículos 4º al 12, por los siguientes:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto.

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueron formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo.

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

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

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, dibujos y diseños, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, quienes dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

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

Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento.

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos.

7) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

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

8) Para intercalar el siguiente numeral nuevo, para modificar el artículo 16 de la ley vigente.

a) Modifíquese el inciso primero de la siguiente manera:

Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

b) Reemplázase en el inciso segundo la oración "en conciencia" por la siguiente: "según las reglas de la sana crítica".

9) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

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

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

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

Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

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

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

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

"Párrafo 3º
DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

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

"Párrafo 4º

DEL PAGO DE DERECHOS"

13) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

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

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

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

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

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

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

15) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

17) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

18) Sustitúyase la letra g) del artículo 20, por el siguiente:

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

19) Sustitúyase la letra h) del artículo 20, por el siguiente:

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

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

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

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

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

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

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

21) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

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

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

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.

23) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

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

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.

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

Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.

25) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada, o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

26) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

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

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

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

Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo o;

b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

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

28) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley 19.039, las patentes

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes.

29) Deróganse los artículos 40 y 41.

30) Sustitúyanse los artículos 33, 37, 38, 39, 42 y 43, por los siguientes:

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

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

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

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

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

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

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

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

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

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

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

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

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere.

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.

32) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

33) Intercálense los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

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

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

34) Intercálese, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento.

35) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

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

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

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

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

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

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

36) Intercálase, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Esta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de patente establecidos en esta ley y en el reglamento.

Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso segundo del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

37) Reemplázase la denominación del título V por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

Artículo 62.-Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

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

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

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

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

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

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

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

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley No. 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

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

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

38) Incorporase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TITULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados

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

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

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

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

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

1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

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

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

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

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

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

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

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

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

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

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

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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

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

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

39) Sustitúyese el título VIII por el siguiente:

TITULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, N° 2, del Código de Procedimiento Penal.

40) Sustitúyase el Título IX por el siguiente:

TITULO IX

De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

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

b).- Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

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

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

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

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

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

Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

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

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

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

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

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

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

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

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicacion Geografica o Denominación de Origen, según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren 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

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

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

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas: a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor consecuencia de la violación.

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

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiere sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

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

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

c) El nombramiento de uno o más interventores;

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;

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

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querrela o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querrela, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título.

Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este

Título

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate.

Artículo 131.- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342, respectivamente.

Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda.

TITULO XI
Artículo Final

Artículo 133.- Derógase el Decreto Ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

41) Incorpóranse las siguientes Disposiciones Transitorias de la ley N° 19.039:

Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley No. 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley No. 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.

42) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

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

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

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

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

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

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

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único 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 6º transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1º de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7º transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Artículo 8º transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º 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.

Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039.

Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Se designó Diputado informante al señor **Jaime Orpis Bouchon**.

Sala de la Comisión, 8 de agosto de 2001.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado en sesiones de fecha 9 y 16 de noviembre y 14 de diciembre de 1999; 25 de enero, 7 y 14 de marzo, 4 y 11 de abril, 29 de agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre de 2000; 10, 17 y 18 de abril y 2, 9 y 15 de mayo, 19 de junio de 2001 y 31 de julio de 2001, con la asistencia de los siguientes Diputados: Francisco Encina (Presidente); Pedro Pablo Alvarez-Salamanca; Gabriel Ascencio; José Miguel Ortiz (en reemplazo del Diputado Gabriel Ascencio), Roberto Delmastro; José Antonio Galilea, Rosa González; Patricio Hales; Aníbal Pérez Lobos (en reemplazo del Diputado Patricio Hales); Enrique Jaramillo; Iván Mesías; Carlos Abel Jarpa (en reemplazo del Diputado Iván Mesías); Juan Ramón Núñez; Jaime Orpis; Carlos Recondo; Eugenio Tuma; Alfonso Vargas; Sergio Velasco y Edmundo Villouta.

LUIS PINTO LEIGHTON
Secretario de la Comisión

I N D I C E

I.- CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.-	49
II.- ANTECEDENTES GENERALES.	- 50
III.- MINUTA DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.	53
IV- DISCUSIÓN DEL PROYECTO LEY EN INFORME.	54
En general.-	55
a) El Ejecutivo.-	55
b) El señor Jorge Véliz Pollier (Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile).-.....	59
c) El señor Pedro Reus (Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril).-	61
d) El señor Sergio Amenábar (Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI).-	63
e) La señora Gabriela Paiva (abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS).-.....	64
f) La señora Jacqueline Abarza (abogada, consultora y agente en propiedad industrial).-	65
g) El señor Roberto Rozas (Magister en propiedad industrial e investigador).-	67
h) El señor Guillermo Garrido Saavedra (ingeniero químico e investigador).-	67
i) El señor Sergio Rider (Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos (ASILFA).-.....	68

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

**V.- ACUERDO DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA IDEA DE LEGISLAR.-
72****Discusión y votación en particular.- 72****IV.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER
ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.- 191****V.- ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME QUE DEBEN SER
CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.- 191***Informe Financiero entregado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda, recaído en el proyecto de ley en
informe.....**.....155***VI.- LA COMISIÓN APROBÓ LA IDEA DE LEGISLAR POR UNANIMIDAD
DE LOS SEÑORES DIPUTADOS PRESENTE EN LA SESIÓN.-192****VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.-
192****VIII.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES POR EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- 216****PROYECTO DE LEY: 224**

INFORME COMISIÓN HACIENDA

1.5. Primer Informe Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 09 de noviembre, 2001. Cuenta en Sesión 18, Legislatura 345

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

BOLETÍN Nº 2.416-03

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS**1.- Origen y Calificación**

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de "simple" urgencia para su tramitación legislativa.

2.- Quórum especial de aprobación

Los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D que forman parte de una indicación parlamentaria aprobada por la Comisión, corresponde que se voten con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en materia de atribuciones del Poder Judicial (artículo 74 de la Constitución Política).

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

No hay.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

4.- Artículos que no fueron aprobados por unanimidad

Ninguno.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Juan Pablo Monsalve y Eleazar Bravo, Jefe y Asesor Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, respectivamente, y las señoras Carmen Iglesias y Sabina Puente, Abogadas del referido Departamento.

Concurrieron también, los señores José Manuel Cousiño, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica; Marcelo Soto, Asesor Jurídico de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA); la señora María Elvira Lermada, Gerente de la misma Asociación, y Pablo Rodríguez, Médico Cirujano, en representación de la Corporación Farmacéutica Recalcine.

El propósito de la iniciativa consiste en adecuar la ley Nº 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, de 1991, a las exigencias y requerimientos que en la materia contempla el Acuerdo de Marrakech, concluido el año 1994, y que fueron plasmadas en el Anexo 1C sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP 's en su sigla en inglés).

Las principales modificaciones a la actual legislación dicen relación con las incompatibilidades que se incorporan entre las marcas comerciales y las denominaciones de origen, contemplándose su caducidad por falta de uso real y efectivo. Se reconoce un derecho de prioridad para registrar una marca comercial. Se prohíbe utilizar como marca comercial las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que éstas confieren, de 15 a 20 años, contados desde la presentación de la solicitud. Se contempla la patentabilidad de los microorganismos. Se incorpora la protección de los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

La Dirección de Presupuestos presentó junto al Mensaje un informe financiero de fecha 18.10.99, el cual fue reemplazado por un **informe complementario** de fecha 02.10.01, que estima el mayor costo fiscal anual en régimen del proyecto, en un monto máximo de **\$ 78.800**

INFORME COMISIÓN HACIENDA

miles de pesos, que se financiará con cargo a reasignaciones de recursos del presupuesto de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El impacto financiero del proyecto se desglosa en los siguientes acápite:

a) Aumento del número de Ministros del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros, con un mayor gasto de \$ 41.000 miles.

b) Aumento de uno a dos los Secretarios-Abogados y un Relator del tribunal, con un mayor gasto de \$ 28.800 miles.

c) Aumento del gasto corriente del Tribunal por arriendo de oficinas y gastos comunes, con un mayor gasto de \$ 9.000 miles.

En el **debate de la Comisión** el señor Juan Pablo Monsalve señaló que el proyecto tiene su fundamento en la necesaria adecuación de la legislación chilena en materia de propiedad industrial a las obligaciones que contrajo el país, en virtud de la suscripción del Acuerdo de Marrakech y a las normas del Convenio de París, vigente en Chile desde 1995. Puntualizó que en la Comisión Técnica se presentaron diversas indicaciones que recogieron lo planteado durante su estudio en orden a perfeccionar la iniciativa en cuestión.

Por su parte, el señor José Manuel Cousiño enumeró los aspectos que estimaba como más débiles del proyecto, que son:

1.- La protección a la información científica no divulgada (Título VIII del proyecto), donde no se incluye un lapso de protección. Agregó que sería conveniente incluir al menos un plazo de 5 años de protección.

2.- Las licencias no voluntarias (artículo 51 del proyecto). Explicó a este respecto que el acuerdo TRIP's faculta, pero no obliga al Estado de Chile a otorgar estas licencias. Manifestó que, a su juicio, sólo son aceptables en casos extremos y calificados, pues conspiran contra la inversión nacional y extranjera, sin aportar mayormente a la transferencia tecnológica. Sostuvo que este tema debe quedar tal como está tratado actualmente, pues existe la posibilidad de revisión judicial y las licencias contractuales pueden anular las patentes.

3.- Los derechos exclusivos. Explicó que el artículo 49 bis C del proyecto favorece las importaciones paralelas, las que distorsionan el mercado y generan una competencia desleal; ponen en riesgo

INFORME COMISIÓN HACIENDA

la garantía de calidad de los medicamentos; posibilitan el ingreso de medicamentos por vencer, e incitan a la falsificación de éstos.

Argumentó en el sentido que la idea de que la protección de las patentes llevaría a un aumento exorbitante y monopolístico de los precios es infundada, obedeciendo a un mal entendido de cómo funciona la competencia en el sector farmacéutico.

La señora María Elvira Lermenda explicó que AFIPA A.G. es la asociación gremial que agrupa a las industrias de plaguicidas agrícolas que representa el 80% del mercado nacional, siendo miembro del Latin American Crop Protection Association, LACPA.

Hizo presente que el proyecto debe reflejar con exactitud y fidelidad el texto referente a la Protección de la Información no Divulgada del ADPIC (acuerdo sobre los derechos de la propiedad industrial relacionados con el comercio), aprobado por el Gobierno de Chile en el marco del "Acuerdo de Marrakech" de la OMC, el año 1995. Señaló que al comparar los textos antes mencionados, existen diferencias entre el texto de la OMC aprobado por el Gobierno de Chile y el texto del proyecto.

Mencionó que el objeto del Acuerdo del ADPIC es proteger eficazmente la información científica generada por el inventor de las nuevas moléculas (información que es presentada ante la autoridad pública competente), para obtener del Estado la autorización de comercialización de los productos agroquímicos, sancionando el uso desleal que terceros pueden hacer de la información señalada, al utilizarla para fines de comercialización sin tener la autorización de uso por parte de quien la generó (inventor), lo que provoca una situación de evidente competencia desleal en el mercado. Agregó que la importancia práctica de regular eficazmente dicha protección se encuentra directamente relacionada con el hecho de que esta información científica, en materia de toxicología, ecotoxicología y medio ambiente, es la que asegura la minimización de los riesgos para la salud y para el medio ambiente, y que involucra, aproximadamente, 10 años de investigación con costos que superan los US\$ 150.000.000. Sostuvo que en Chile la protección de la información, se realiza mediante autorizaciones de comercialización de plaguicidas otorgadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a través de procedimientos establecidos en su Resolución N° 3.670. Chile no posee a la fecha mecanismos de protección de la información no divulgada, por lo que tal vacío pretende ser legislado a través de la iniciativa en comento, de conformidad con el texto del ADPIC suscrito por el Gobierno de Chile, el año 1995. Agregó que, respecto de la protección de la información, el proyecto presenta diferencias con el texto del ADPIC, para poder cumplir o no con el objetivo del ADPIC, que es dar una protección eficaz a la información.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

Explicó que el artículo 39.3 del ADPIC versus el artículo 86 del proyecto presentan diferencias. El primero expresa que "los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga esfuerzo considerable, protegerán (imperativo) esos datos contra todo uso comercial desleal ...", y que, por el contrario, el proyecto señala en su artículo 86 que las personas naturales y jurídicas podrán impedir (facultativo) que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos ...".

Enfatizó que su inquietud radica en que el texto del ADPIC apunta a la obligación del Estado de proteger la información que exige para aprobar la comercialización, situación que no contempla el proyecto, por lo cual el esfuerzo del ADPIC y del Gobierno de Chile respecto a la protección de la información se vuelve ineficaz al otorgar una mera facultad y no una obligación, lo que se refleja en la diferencia de los vocablos "Protegerán" versus "Podrán impedir". Afirmó que al darle al Estado la "facultad" de impedir no se protege eficazmente la información. En consecuencia, Chile al estar obligado a proteger información que debe exigir para otorgar la autorización de comercialización, debe adoptar todos los resguardos para proteger la información confiada por los particulares, evitando un mal uso de ella o su filtración por terceros, lo que no ocurre si el Estado está meramente facultado para esto.

Sostuvo que otro punto discutible es que el ADPIC señala expresamente que los Estados Miembros tienen la responsabilidad de la protección de la información, por lo cual no quedan dudas respecto del rol que le corresponde al Estado, sin embargo el proyecto utiliza las palabras personas naturales o jurídicas, con lo que se torna dudoso si el concepto de personas jurídicas contempla entre otros, al organismo público competente (Estado) para ser el responsable de la protección de la información, la que conoce y maneja al hacer los estudios para otorgar las autorizaciones de comercialización.

Concluyó que el texto definitivo del proyecto de ley debería: a) incluir la palabra "protegerán" (texto ADPIC) en vez de "podrán impedir" para cumplir el objetivo del ADPIC y del Gobierno de Chile, que es dar una protección eficaz a la información, y b) citar expresamente al Estado u organismo público competente (texto ADPIC) y no sólo a las "personas jurídicas" para cumplir el objetivo de que sea el Estado el responsable de dar una protección eficaz a la información, ya que él es quién por sus funciones la conoce y evalúa.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

El señor Juan Pablo Monsalve aclaró que las patentes son un instrumento de protección para todas las invenciones y no sólo para el sector químico, por lo cual las patentes no voluntarias se apegan a las exigencias de la OMC.

Respecto al tema de la información no divulgada reconoce que se debe incorporar un plazo y se compromete a hacerlo durante la tramitación de este proyecto.

Sobre la protección de la información, planteó que se debe distinguir entre el secreto empresarial y los datos de prueba, y no entiende por qué es el Estado quien debe garantizar la protección de la información no divulgada.

Aclaró que en los tratados internacionales las partes son los Estados, por eso el TRIPs los menciona, pero en la materia que se está regulando son los particulares principalmente los responsables de proteger la información no divulgada y no el Estado. Agrega que el Estado no puede asumir la obligación de proteger en los casos que esto dependa de los particulares; pero sí puede, y es lo que se hace en esta iniciativa, dotar de los medios para que los particulares lo concreten. No obstante, afirmó que el Estado tiene por ley el deber legal de mantener bajo reserva la información entregada, de lo contrario se le puede sancionar.

Respecto a la indicación anunciada sobre las solicitudes de licencia no voluntaria, cree que los tribunales de justicia son competentes, pero posee mayor experiencia el Departamento de Propiedad Industrial.

El señor Marcelo Soto acotó que es imperativo el mandato que el TRIPs otorga a los Estados miembros de "proteger" la información. En Chile cuando el SAG interviene en el proceso, es el Estado el que recibe información no divulgada y no los particulares.

El señor Juan Pablo Monsalve mencionó que ya existe una normativa que obliga a los organismos del Estado a mantener la reserva aludida. Preciso que el TRIPs usa el vocablo "protegerán", y que la forma de protegerse en materias de propiedad intelectual es el "ius prohibendi", con lo cual proteger y darle al titular la facultad de impedir son sinónimos en materia de propiedad intelectual.

El señor Pablo Rodríguez manifestó una gran preocupación por la aprobación del proyecto, ya que provocaría un aumento de los precios de los medicamentos, una disminución en el acceso a medicamentos esenciales y un impacto negativo en el ámbito de la salud pública.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

Puntualizó sobre el tema de la inversión de la carga de la prueba en materia de procedimientos que en Chile no se fabrican principios activos, dado que los medicamentos fabricados en el país utilizan siempre y sin excepción principios activos importados. Los procedimientos de síntesis a los que se refiere el artículo 31 bis son utilizados por los fabricantes internacionales de materias primas y no por los fabricantes de medicamentos nacionales, por lo que los temas aludidos por el artículo 31 bis debieran involucrar a esos proveedores y no a los laboratorios chilenos. Las industrias nacionales solo podrían dar fe de lo declarado por sus proveedores en estas materias. Dada la alta complejidad técnica y los requerimientos de profesionales y equipos altamente especializados que se requieren en los procedimientos de síntesis de materias primas, recursos con los que no cuenta nuestro país, no existe la posibilidad de dilucidar procedimientos utilizados en la fabricación de principios activos por los proveedores internacionales.

Por otra parte, planteó que la letra b) del artículo 31 bis, contempla la posibilidad de que "el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado". Argumentó que si una compañía que es poseedora de patentes de procedimientos no puede establecer el procedimiento de síntesis utilizado por un competidor nacional, es absolutamente improbable que lo pueda hacer un laboratorio nacional demandado, que no es capaz de fabricar sus propias materias primas y por consiguiente las importa a terceros. Lo que hace evidente que la letra b) carecería de sentido, ya que con alta probabilidad podría ser utilizada para impedir la fabricación de medicamentos nacionales y establecer posiciones monopólicas injustificadas incluso para medicamentos esenciales antiguos de uso masivo.

Sostuvo que el artículo 5° de la Ley de Propiedad Industrial consagra el derecho a oposición de las solicitudes de patentes que el proyecto actualmente en discusión pondría fin, cambiándolo por el de simples observaciones. Afirmó que sólo se han presentado 250 oposiciones a solicitudes de patentes de medicamentos desde 1991 a la fecha, habiéndose presentado 4.500 solicitudes de patentes que involucran a medicamentos. Lo que claramente existe, en consecuencia, es la presentación indiscriminada de solicitudes de patentes, las cuales en su gran mayoría no tienen los requerimientos básicos que exige la ley para conceder una patente. Son las compañías transnacionales las que logran inhibir, por esta vía, que salgan productos similares de origen nacional al mercado con la consiguiente baja en los precios. Recuerda que conjuntamente con presentar solicitudes de patentes, las compañías transnacionales dan cuenta de esta situación a los laboratorios nacionales – de acuerdo al artículo 52 letra e) – los que deben pagar indemnizaciones si hubiesen hecho uso de los principios activos, procedimientos o usos patentados, en el caso que la patente sea concedida.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

Manifestó que lo que correspondería - de acuerdo a la experiencia nacional en estas materias -, es mantener en el proyecto de ley el derecho a oposición a las solicitudes de patentes, e impedir y sancionar la presentación de solicitudes de patentes de medicamentos en forma indiscriminada, que hoy realizan las compañías transnacionales como una manera de inhibir la competencia e impedir artificialmente que los consumidores puedan acceder en forma más equitativa a los avances farmacéuticos.

Por último, estimó que para aminorar los efectos negativos para la salud pública que puede provocar la incorporación de los acuerdos TRIPs en nuestra legislación de propiedad industrial, es indispensable que en el proyecto se privilegien, como lo plantea la propia OMS, los aspectos sanitarios sobre los aspectos comerciales. El proyecto de ley actualmente en trámite no contiene una serie de disposiciones contenidas en ADPIC, las que tendrían como principal objetivo evitar el impacto negativo sobre el acceso a medicamentos y la elevación de sus precios en los países en vías de desarrollo.

Es indispensable - resaltó - realizar exclusiones de patentabilidad en medicamentos relacionados con enfermedades de mayor importancia social y sanitaria, tales como: SIDA, Cáncer, Enfermedades Cardiovasculares (principal causa de morbimortalidad en Chile).

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 17 bis E, 18 bis B, C y D, 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo único del proyecto, se introducen diversas modificaciones a la ley N° 19.039.

En el numeral 11, se intercala a continuación del artículo 17 bis B un párrafo 3° relativo al Tribunal de Propiedad Industrial, que incorpora los artículos 17 bis C, D y E.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el artículo 17 bis E, se establece que los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal.

En el numeral 13, se sustituye el artículo 18, por el cual se señala que la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Se dispone que al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En el inciso segundo, se señala que si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

En el numeral 14 se intercalan, a continuación del artículo 18, los artículos 18 bis A a 18 bis F:

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

INFORME COMISIÓN HACIENDA

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

En el inciso tercero, se establece que en cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

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

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

En el inciso tercero, se establece que tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

En el artículo 18 bis C, se prescribe que la presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados,

INFORME COMISIÓN HACIENDA

estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

En el artículo 18 bis D, se establece que la inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

En el artículo 18 bis E, se señala que los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha 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.

En el inciso segundo, se dispone que dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Por el numeral 25, se reemplazan los artículos 28, 29 y 30.

En el artículo 28, se especifican los casos constitutivos de delitos vinculados a marcas registradas penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se aplica al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

En el artículo 29, se establece que los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

En el inciso segundo, se precisa que los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con

INFORME COMISIÓN HACIENDA

marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso tercero, se previene que el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Por el numeral 35, se sustituyen los artículos 50 y siguientes.

En el artículo 51, se establece que el Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia voluntaria, en los casos que indica.

Los Diputados señores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes y Tuma formularon una indicación para reemplazar el artículo 51, por el siguiente:

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

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación

INFORME COMISIÓN HACIENDA

económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior, y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

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

Por el numeral 36, se intercalan los artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, que regulan los requisitos y procedimientos aplicables a la presentación de una solicitud de licencia no voluntaria, su otorgamiento y revocación.

Los Diputados señores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes y Tuma formularon una indicación para reemplazar los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, por los siguientes:

“Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda, la cual deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Juez de Letras en lo Civil, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento de sumario.

Artículo 51 bis C.- El juez competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia obligatoria en función de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el Juez deberá igualmente fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51° bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto total o parcialmente a reserva de los

INFORME COMISIÓN HACIENDA

intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estará facultado para examinar mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Juez no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitiesen las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Juez, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.”.

En el artículo 52, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a patentes de invención penados con una multa, a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

En el inciso tercero, se establece que los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se expresa que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el artículo 61, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a modelos de utilidad penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

En el inciso tercero, se preceptúa que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se previene que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se estipula que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 67, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a los dibujos o diseños industriales penados con una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

En el inciso tercero, se preceptúa que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el inciso cuarto, se estipula que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se establece que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 85, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

En el inciso tercero, se dispone que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se señala que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 87, se sanciona con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.

En el inciso segundo, se preceptúa que no obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el inciso tercero, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

En el inciso cuarto, se estipula que los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

En el inciso quinto, se determina que el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

En el inciso sexto, se previene que el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso séptimo, se establece que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 105, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a una indicación geográfica o denominación de origen penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se previene que tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

En el inciso tercero, se señala que al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el inciso cuarto, se establece que los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

En el inciso quinto, se dispone que los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el artículo 11 transitorio, se establece que el mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

Sometidos a votación los artículos 17 bis E, 18, 18 bis A, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio y la indicación a los artículos 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, fueron aprobados por unanimidad.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de noviembre de 2001.

Acordado en sesiones de fechas 9 de octubre y 7 de noviembre, de 2001, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; García, don José; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Prochelle, señora Marina; Reyes, don Víctor; Silva, don Exequiel, y Villouta, don Edmundo.

Se designó Diputado Informante al señor JARAMILLO, don ENRIQUE.

INFORME COMISIÓN HACIENDA

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión

Minuta sobre hechos relevantes de la tramitación del proyecto

En la Comisión de Hacienda fue aprobada una indicación que entrega jurisdicción al Juez de Letras en lo Civil, en relación con la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria (artículos 51, 51 bis B y 51 bis C), aspecto que debe ponerse en conocimiento de la Corte Suprema en conformidad al artículo 74 de la Constitución Política y que no lo ha hecho esta Comisión en espera de que se consolide como una proposición que acoja la Comisión Técnica respectiva, ya que el Mensaje y el primer informe de ésta última tiene una propuesta distinta.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1.6. Nuevo Primer Informe de Comisión de Economía

Cámara de Diputados. Fecha 16 de enero, 2002. Cuenta en Sesión 28, Legislatura 345

Nuevo Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. (boletín N° 2416-03)

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

I. CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.

Los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

-0-

La Comisión, en el estudio de la materia y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del reglamento de la Corporación, tuvo oportunidad de escuchar a las siguientes personas:

-Luis Sánchez Castellón, subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Álvaro Díaz Pérez, subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

ç-Vladimir García-Huidobro, jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-José Pablo Monsalve, jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Roberto Castro, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Jorge Véliz Pollier, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- José Manuel Cousiño, vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Juan Pablo Egaña, asesor de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile.
- Rodrigo Paiva, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Pedro Reus, gerente corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril.
- Sergio Amenábar, presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Marino Porzio, vicepresidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Andrés Echeverría, secretario de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi).
- Germán Alessandri, director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).
- Gabriela Paiva, abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).
- Jacqueline Abarza, abogada, consultora y agente en propiedad industrial.
- Roberto Rozas, magister en propiedad industrial.
- Sergio Rider, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Enrique Cavallo, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Francisco Medone, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Myriam Orellana, directora de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.
- Jaime Palma, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Andrés Escobar, asesor de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos.

-Guillermo Garrido Saavedra, ingeniero químico e investigador.

-o-

II. ANTECEDENTES GENERALES.

Se ha dado una gran importancia en el comercio internacional, a todo lo referente a propiedad intelectual, término que comprende lo relativo a creación intelectual e industrial.

En particular, nos interesa adentrarnos en la materia referida a la propiedad industrial, que es aquella que se tiene sobre la creación industrial, en especial, sobre las invenciones tecnológicas, las marcas comerciales, los dibujos y modelos industriales.

Esta propiedad presenta dos características principales, a saber: limitación temporal y alcance territorial. En cuanto a la primera, se puede señalar que la protección que otorga la legislación de propiedad industrial tiene una duración determinada en el tiempo, la cual al vencer cesan todos los derechos que de ella emanan.

Por otro lado, el alcance territorial está referido a la vigencia legal dentro del territorio nacional por lo que no se protege lo que queda fuera del espacio nacional, salvo la existencia de un tratado internacional que autorice en forma expresa, la citada protección.

La propiedad industrial pretende la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y las denominaciones de origen. A lo anterior, se debe agregar una serie de instituciones que se han ido desarrollando en el último tiempo, como ser los circuitos integrados, las invenciones en el campo de la biotecnología, nuevas variedades vegetales y otras.

Asimismo, se deben considerar dentro del tema que se analiza, los conocimientos técnicos, los secretos industriales o información no divulgada en términos más generales, el know-how y la regulación de la competencia desleal.

Ahora bien la propiedad industrial, para proteger las invenciones, se vale de las patentes de invención, que es un documento público que reconoce un derecho exclusivo y excluyente para comercializar y explotar una invención, por un

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

plazo determinado y dentro de un territorio fijado, el que generalmente es de 20 años.

La invención es la formulación de una idea nueva que busca solucionar un problema determinado en la esfera de la técnica. La mayoría de las legislaciones de los países exigen que la invención sea nueva para otorgarles protección a una patente.

Luego, tenemos la marca, que distingue los productos o servicios de una determinada empresa industrial o comercial. A su vez, las marcas se agrupan en clases, que identifican grupos o servicios afines para impedir que en una misma clase de productos existan dos marcas iguales o semejantes.

La protección que la ley otorga a una marca comercial tiene una duración limitada en el tiempo, pudiendo renovarse su registro de protección. Esta protección consiste en el reconocimiento de un derecho exclusivo y excluyente en favor de un titular, para que pueda explotar y comercializar el objeto motivo de la protección, de manera tal que nadie los pueda utilizar con criterio comercial, sin autorización del titular del derecho.

Importa analizar qué se pretende con la protección de una marca. Se puede concluir que ella busca estimular a inventores para que den a conocer sus inventos y así obtener los recursos económicos que financien la correspondiente investigación tecnológica necesaria para colocar un invento en el mercado.

Otro aspecto necesario de analizar es aquel relativo a la internacionalización de la propiedad industrial. Al principio primó la idea de que la protección de una marca o patente sólo era de carácter territorial. En el tiempo, este concepto se ha ido ampliando más allá de las fronteras físicas de los países. Al respecto, existen diversos organismos cuya misión es la protección de la propiedad industrial a nivel internacional, siendo los más importantes el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial; el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Trip's).

a) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual nuestro país se incorporó en 1991, constituye uno de los principales textos legales internacionales relativo a la propiedad industrial, con 136 países miembros.

En su ámbito de aplicación cubre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Se distinguen dos grupos de disposiciones en este Convenio: aquellas que garantizan un conjunto de derechos básicos y las referidas a reglas generales que definen niveles mínimo de protección para los distintos derechos de propiedad industrial a nivel internacional.

Existe, asimismo, en el Convenio de París un principio general que obliga a todos los países firmantes del Convenio a adecuar las legislaciones nacionales internas a los principios establecidos en el Convenio de París.

b) El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, con 51 Estados miembros busca la protección de las marcas registradas en el país de origen por parte de un país adherente, mediante el Registro Internacional de Marcas, que lleva la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi).

Es requisito esencial para solicitar la protección de este Acuerdo, el haber registrado previamente la marca a nivel nacional en la institución correspondiente. Este Registro Internacional constituye un conglomerado de marcas nacionales, las que quedan sometidas a la legislación de cada uno de los países en los cuales surten efecto, al igual que si se tratara de marcas inscritas en los respectivos registros nacionales.

c) Tratado de Cooperación en materias de Patentes.

Este documento se refiere a materias de procedimiento y busca remediar los inconvenientes que lleva el sistema tradicional de obtención de patentes a nivel internacional.

Mediante este tratado se puede solicitar protección por patente en la totalidad de los Estados que forman parte del Tratado antes comentado, lo que hace necesario la confección de una única solicitud internacional, con economía de gastos y de tiempo.

Se ha analizado la legislación internacional de protección y la propiedad industrial. Ahora, conoceremos la legislación referida a la misma protección a nivel nacional.

-En primer término, tenemos la Constitución Política de la República, la cual en sus artículos 19, Nºs 24 y 25 se refiere a la protección de la propiedad intelectual e industrial.

-Luego, corresponde mencionar la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Industrial, en lo que se refiere al derecho de autor.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-ley Nº 19.039, sobre Protección de derechos de Propiedad Industrial.

-ley Nº 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

-ley Nº 19.223, relativa al delito informático.

-Decreto ley Nº 211, sobre libre competencia.

-o-

III. MINUTA DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

Nuestro país suscribió el Acuerdo de Marrakech, el que fue reconocido por el decreto Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto trajo consigo la necesidad de adecuar nuestra legislación interna sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones y obligaciones emanadas de este Acuerdo.

Para tal efecto, el Supremo Gobierno ha propuesto las modificaciones pertinentes a la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, de fecha 25 de enero de 1991. Estas modificaciones comprenden:

-En lo relativo a marcas comerciales, se dispone la incompatibilidad entre éstas y las denominaciones de origen y se contempla su caducidad por falta de uso real y efectivo.

-En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que ésta confiere, de 15 a 20 años, contados desde la presentación de la solicitud.

-Se incorpora la protección de los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, y

-Se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

Los aspectos anteriormente señalados, se materializan con las siguientes proposiciones concretas en el texto legal:

a) Normas comunes a todo tipo de privilegios industriales.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se sustituye el nombre del industrial competente para conocer, en segunda instancia, las resoluciones dictadas por el Departamento de "Propiedad Industrial, de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a "Tribunal de Propiedad Industrial".

-Se entregan a este Tribunal mayores recursos humanos y financieros.

-La concesión de patentes de invención y otros se sujeta al pago de un derecho.

-La suscripción de las marcas comerciales deben pagar un derecho.

b) Se sustituye la definición de marcas comerciales.

c) Se reconoce el derecho de prioridad para registrar una marca comercial.

d) Se prohíbe utilizar como marca comercial a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

e) Se contempla la caducidad de la marca comercial por falta de uso real y efectivo dentro del territorio nacional.

f) Respecto de patentes de invención, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente.

g) Se consagra la patentabilidad de los microorganismos.

h) Se contempla la normativa sobre licencias no voluntarias en determinados casos.

i) Se exige la novedad para el registro de los diseños industriales.

j) Se protegen a los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados.

k) Se aumentan los montos máximos de las multas por infracciones a los derechos conferidos, y

l) Otras modificaciones menores, concordante con el texto legal vigente.

-o-

IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO LEY EN INFORME.

En general.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Dada la importancia del tema, la Comisión realizó un detallado debate para conocer los aspectos técnicos y jurídicos vinculados a la materia.

a) El Ejecutivo.

En primer término, el Ejecutivo expuso los argumentos que apoyan la aprobación de esta iniciativa legal, señalando que una de las razones principales es la adecuación de la legislación chilena en materia de propiedad industrial, a las obligaciones que contrajo el país, en virtud de la suscripción del Acuerdo de Marrakech, el que dio origen, a su vez, a la OMC y a las normas del Convenio de París, vigente en Chile desde 1991.

Otra razón en apoyo es la necesidad de racionalizar y simplificar los trámites administrativos correspondientes a las solicitudes de concesión de privilegios; como asimismo, los procedimientos jurisdiccionales que se pueden presentar en el pedimento de una concesión.

Se insistió en que el proyecto de ley en informe constituye una buena oportunidad para revisar la legislación vigente sobre propiedad industrial y adaptarla a una nueva época, en especial, la necesidad de agilizar los procedimientos y trámites que se vinculan a la materia. Se recordó la importancia que representa el tema en cuanto a la seguridad jurídica para quienes intervienen en el proceso, ya que al existir un conflicto judicial, éste tiene incidencia en el mercado.

También se consideró necesario dotar a la legislación vigente de un lenguaje más técnico y jurídico conforme a la terminología que se emplea en el ámbito internacional.

Respecto a la inquietud habida en el debate, relativa a la posible creación de tribunales internacionales para conocer lo relativo a propiedad industrial, se informó que efectivamente han existido intenciones de estudiar esta materia, en especial, lo relativo a las patentes de invención, cuyo otorgamiento es un proceso complejo, en particular, frente al cumplimiento de requisitos muy especiales, como ser:

- a) la novedad;
- b) que exista una actividad inventiva, y
- c) que tenga una aplicación industrial.

Ante esta situación, algunos países propician la idea de que aquellos con mejor capacidad técnica y económica efectúen los análisis respectivos para terminar en las certificaciones pertinentes.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se informó que nuestro país no comparte esta proposición y, en cambio, apoya dar al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción las atribuciones y los recursos para que asuma las funciones antes comentadas.

A continuación, se entregaron antecedentes doctrinarios respecto de la propiedad intelectual, en general, y a la propiedad industrial, en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Jurídica

-Conjunto de principios y normas relativas a la protección de los bienes inmateriales.

-Bienes Inmateriales: Son todas aquellas creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su importancia económica son sujetos a una tutela jurídica especial.

-Contenido de la Protección: Derecho Exclusivo de Explotación = Ventaja Competitiva.

La protección legal del intelecto, en lo sustantivo, lo configura el derecho legal de explotación. Se está en presencia de un monopolio legal, legítimamente establecido. Ello constituye una ventaja competitiva en los mercados, y permite que los empresarios que invierten en creaciones del intelecto puedan actuar en forma más eficaz y adecuada en esos mercados, tanto nacionales como internacionales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Dimensión Económica

-Innovación

-Competitividad

-Eficacia - Rentabilidad

-Crecimiento y Desarrollo Económico

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Desde esta perspectiva la P.I. es uno de los medios relevantes en manos del empresario en su lucha en el mercado, y supone un mecanismo de protección de la propia empresa.

La innovación no se entiende, en la actualidad, sin un estatuto jurídico que promueva la actividad y dé efectiva protección; ello, está constituido por la normativa relacionada con la propiedad intelectual (desde la perspectiva de una terminología moderna se incluye a todos los derechos provenientes de la creación del intelecto humano con protección jurídica).

Cuando se habla de mayor competitividad se habla, como consecuencia lógica, de mayor efectividad y mayor rentabilidad, lo que conduce a un crecimiento y desarrollo económico. Ello por cuanto cuando se habla de innovación se habla de estrategias empresariales -gigantescas o no gigantescas- destinadas a incorporar nuevos conocimientos de los productos y procedimientos a fin de obtener una mayor rentabilidad, y por ende, una mayor utilidad y éxito en los negocios. Por ello, desde la perspectiva de la empresa, la propiedad intelectual es uno de los medios relevantes en manos del empresario, en su lucha en el mercado, y supone mecanismos de protección de la propia empresa.

CATEGORÍAS INTELECTUALES

- Marcas comerciales
- Patentes de invención
- Modelos de utilidad
- Diseños y dibujos industriales
- Indicaciones geográficas
- Secretos empresariales
- Variedades vegetales
- Derechos de autor y conexos

Estas categorías conforman los sistemas de protección intelectual. La ley Nº 19.039 regula las cuatro primeras señaladas en el cuadro anterior. El proyecto de ley introduce un nuevo título, que otorga protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados; en materia de indicaciones geográficas - denominaciones de origen- no existe legislación nacional orgánica que permita a los productos acceder a ese tipo de protección, sino que sólo para las denominaciones de origen del pisco, vino y pajarete.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Con respecto al tema de la biogenética tiene al mundo dividido en dos. Si bien no conoce la historia real de por qué se excluye a los inventos de razas animales, sí sabe que se discute el tema en razón de que existiría una manipulación genética y, por tanto, el sufrimiento de seres vivos, todo lo cual acarrea problemas éticos y morales. Ejemplo: patentabilidad de un ratón que produce cáncer. Se estima que, ética y moralmente, no es posible que se invente una raza en la cual se genere dolor y sufrimiento, pues se trata de un ser vivo y, además, que se le condene a la muerte desde el nacimiento.

La naturaleza de las creaciones es distinta, y la gestión administrativa de constitución también lo es. Asimismo, el proyecto de ley en estudio no responde a una reforma orgánica de la propiedad intelectual, sino que a la necesidad de adecuar la legislación nacional a estándares internacionales que son obligatorios para Chile.

La razón de ser de la distinción actual es producto de que Chile es heredero del sistema europeo-occidental; los especialistas difieren, por ser creaciones del intelecto de naturaleza diferente.

El sistema imperante en la actualidad está regulado por los siguientes estatutos internacionales:

-Convención de Berna: Propiedad intelectual en lo atinente a derechos de autor y conexos;

-Convenio de París: Propiedad industrial.

Recién, el Anexo 1C, conocido como Adpic, ha unificado las categorías.

Se consultó por qué no están protegidas por el proyecto de ley las marcas comerciales colectivas.

Se respondió que el objetivo del proyecto es la adecuación de normas a los parámetros internacionales. Efectivamente puede ser importante normarlas; es un tema complejo, y la legislación chilena está lejos de ser acabada y avanzada. El tema no es prioritario para Chile por el momento. Tampoco se protege la marca de certificación.

Se hizo hincapié en que el acuerdo multilateral Adpic, que pretende regir a 135 países, establece los mínimos para consolidar un sistema armónico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

-Conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que en su interacción en el mercado dotan de mayor jerarquía competitiva a los productos, servicios y procedimientos de obtención

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de productos respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido, promoviendo y fomentando el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

El proyecto de ley es importante dentro de la nueva estructura económica mundial.

NUEVA ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL

- Globalización
- Sistema internacional de protección
- Anexo 1C del acuerdo que creó la OMC

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ANEXO 1 C DEL ACUERDO QUE CREÓ**LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) MARCO****MULTILATERAL DE PRINCIPIOS, NORMAS Y DISCIPLINAS RELATIVAS****A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS****DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (OMC)**

- Importancia:
- Vinculación formal entre comercio internacional y propiedad intelectual.
- Establecimiento de mínimos estándares de protección.
- Valor universal.
- Fuerza vinculante.

Se consultó, por parte de un diputado, si Chile es un país fértil en el tema de su capacidad de invención.

Se respondió que:

a) Faltan los medios para hacer mayor difusión del sistema legal vigente. No se trata de que Chile sea un país eminentemente inventor, pero a ello se agrega que falta cultura de los inventores para la patentabilidad de sus creaciones.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Hay buena materia prima. Sin embargo, producir la patentabilidad de los inventos, supone que los países tengan estructurado los mecanismos que permitan que se produzcan inventos, mediante la asignación de recursos por parte del empresariado y el fortalecimiento de las entidades públicas.

Es decir, se carece de una fuente de información por parte de los servicios públicos (del aparato de la administración de la propiedad intelectual en general, y propiedad industrial en particular), y que éstos sean puestos a disposición del empresariado.

El Ejecutivo, continuó sus observaciones, señalando que la innovación, supone un país preparado para que ella se produzca, desde una triple perspectiva:

- Entes públicos;
- Entes privados;
- Acercamiento entre los dos anteriores.

-o-

b) El señor Jorge Véliz Pollier (Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile).

Entregó sus observaciones sobre el proyecto de ley en informe.

En primer término recordó que sus disposiciones buscan adecuarlos a lo dispuesto en "Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio". (Adpic o Trip's).

En particular, el procedimiento de adecuación se refiere a:

Marcas

- regulación de marca notoria.
- caducidad de las marcas por falta de uso real.

Patentes

- derechos exclusivos.
- Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento.
- plazos de invalidez de las patentes de invención.

Información no divulgada

- incumplimiento de la sección 7, artículo 39 del Trip's

El señor Véliz se manifestó en apoyo de las medidas que se proponen respecto a regulación de la marca notoria extranjera, las que se encuentran reguladas en los Nºs 2 y 3 del artículo 16 de Trip's. Luego se refirió a la caducidad de las

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

marcas por falta de uso real, materia contenida en el proyecto de ley, remitido por el Ejecutivo. Expresó apoyo a esta disposición, ya que ella busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria por saturación registral.

Una materia sobre la cual la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A.G. no está de acuerdo, es aquella relativa al reconocimiento de derechos exclusivos. El artículo 28 del Acuerdo Trip's se refiere a los derechos exclusivos que confiere una patente y señala que cuando la materia de la patente es un producto, éste se protege por mal uso, fabricación, afecta para la venta, venta o importación.

Ahora bien, el Ejecutivo ha consultado un texto nuevo para el artículo 49 de la ley Nº 19.039, que no incluye el derecho exclusivo de ofrecer en venta los productos patentados, así como tampoco el de importar los productos patentados, por lo que no se cumpliría con los Acuerdos Trip's y, además, se rebajan los niveles actuales de protección.

Con respecto a lo estatuido en el artículo 31 bis, nuevo que se consulta en el proyecto de ley en informe, referido a la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimientos, se manifestó de acuerdo, ya que, a su juicio, esta disposición es positiva, al facultar al juez para defender los derechos del titular de una patente de procedimiento, de modo que sea el demandado quien deba acreditar que se vale de un procedimiento diferente.

El señor Véliz hizo la salvedad de que el citado texto legal no se adecua a lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo Trip's y, de mantenerse el texto, se desvirtúa la finalidad perseguida por esta norma, cual es la de fortalecer las patentes de procedimiento.

Luego, entregó su pleno apoyo a lo dispuesto en el artículo 39 del proyecto de ley que señala que las patentes de invención, se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Expresó que esta norma está acorde con el Acuerdo Trip's.

Sin perjuicio de lo anterior, se manifestó que sería conveniente incorporar un disposición que fijase un número máximo de informes sustantivos por solicitud, por sobre el cual necesariamente deba resolver definitivamente la solicitud, por parte del jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

En lo referido a protección a la información no divulgada, el proyecto de ley no contempla norma alguna al respecto.

Se comentó que el artículo 39 (sección 7) del Acuerdo Trip's se refiere a la protección de la información no divulgada. En especial, se propicia en este texto la necesidad de que se proteja la información no divulgada, permitiendo que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables.

Expresó el representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile que la omisión sobre esta materia la consideran grave, ya que excluye de toda

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

protección legal a una materia como la información no divulgada, cuyo valor comercial y económico es internacionalmente reconocido.

Por último, apoyó lo estatuido en el N° 3 del artículo 39 del Acuerdo Trip's, relativo a la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas y su protección contra toda divulgación comercial desleal.

-o-

c) El señor Pedro Reus (Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril).

Expresó que el proyecto de ley en informe contempla normas que mejorarán notoriamente a las empresas que actúan en un mercado muy competitivo. Agregó que podría haberse aprovechado esta iniciativa legal, para mejorar otros aspectos, como son:

1. Modernización del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dotándolo de autonomía funcional, jurídica, financiera y presupuestaria. Se patrocina la idea de que el Departamento cuente con recursos suficientes para que responda en forma oportuna a los requerimientos de los usuarios. Al respecto, se informó que en 1998 se produjo un retraso del 15% en la tramitación de marcas y de un 86% en patentes de invención.

2. Aprovechar los mayores recursos económicos de que se dispondrán, para el mejor funcionamiento del Departamento de Propiedad Industrial, el que recibe por concepto de derechos multas y otros la suma de US\$ 5.000.000 y tiene un presupuesto de gastos por US\$ 2.500.000.

3. Afecta el derecho de propiedad constituido sobre patentes y esquemas de trazados y topografías de circuitos integrados, el hecho de que el proyecto de ley no permita formular oposiciones en contra de solicitudes presentadas por terceros.

4. En cuanto a la caducidad de una marca por el no uso real y efectivo en un plazo de cinco años, se recordó que el acuerdo Adpic (artículo 19) no impone, en este caso, obligación alguna a los países miembros de incorporar esta causal en la legislación interna y tan sólo propone limitar esta facultad a un plazo de a lo menos tres años por falta de uso.

5. Existiría una contradicción entre el artículo 14 del proyecto de ley en informe y el artículo 21 del Acuerdo Adpic. El primero impide la cesión parcial de una marca; en cambio, el segundo garantiza que el titular de una marca tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

6. El artículo 62 del proyecto de ley en informe dispone que los diseños industriales deben ser tridimensionales, lo que deja sin protección a los dibujos industriales que, por su naturaleza, son bidimensionales, con lo que no se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo Adpic.

7. El proyecto de ley sólo contempla acciones penales para la protección de los derechos, pero no impone como medidas alternativas y complementarias las que establece la sección 2 de la parte III del Acuerdo Adpic, como ser:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

interposición de acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias, reglas para determinar indemnizaciones por daños y perjuicios.

La experiencia ha demostrado que en muchas situaciones son más eficaces para resguardar los derechos de los titulares afectados, la interposición de acciones o medidas de carácter civil.

8. No se contempla en el proyecto la aplicación de medidas en frontera, con lo que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 51 del Acuerdo Adpic.

Se argumentó que esta clase de medidas son herramienta eficaz para que la autoridad aduanera impida el ingreso y comercio de mercancías falsificadas. Al no disponer de estas medidas se debilita la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

Por último, hizo presente que el proyecto de ley en informe no considera la prórroga de la vigencia de protección de los derechos de propiedad industrial por retrasos de carácter administrativo no imputable al solicitante, situación que sí contempla el artículo 62 del Acuerdo Adpic.

-0-

d) El señor Sergio Amenábar (Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (Achipi)).

Hizo presente que la propiedad industrial se refiere a creaciones del intelecto o del ingenio, en cuanto se aplican a la industria.

Se requiere de un nuevo enfoque de protección. El país está educado para concebir que lo más importante son los bienes físicos o materiales; pero hay bienes inmateriales, y éstos deben ser protegidos por el derecho.

Los países desarrollados ya se dieron cuenta: la propiedad exclusiva de los bienes inmateriales tiene que ver con la tecnología. Es por eso que Adpic nace a instancias de los países más desarrollados.

Estimó que el proyecto de ley implica aceptar todo lo que los países desarrollados han impuesto; han pasado cinco años sin que se saque partido de cómo se iba a utilizar el tratado a nuestro favor. El proyecto no hace uso de ninguna de las facultades que contempla el Adpic.

Mencionó algunas carencias del proyecto de ley:

1. No se contemplan normas relativas al ejercicio de acciones civiles, sino que sólo penales. Ellas deben existir para impedir que las falsificaciones entren en los procesos comerciales, y para preservar las pruebas. No es posible aplicar las medidas precautorias generales del proceso civil, pues los objetivos de éstas son distintos y no se condicen con lo que se requiere proteger en la propiedad industrial.

2. Uso obligatorio de marcas comerciales que ya están registradas. Esta norma adolece según su opinión de vicio de inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 19, Nº 25 de la Constitución Política del Estado.

3. El proyecto sólo permite disponer del producto en su totalidad y el artículo 6 Nº 14, inciso final, impide disponer libremente de las marcas comerciales.

4. Inadecuada protección de los registros de indicaciones geográficas. No se impide claramente el uso de esas indicaciones geográficas. Esto es

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

fundamental para la Comunidad Europea, y no está claramente consagrado en el proyecto.

5. El uso de dibujos industriales no se contempla. Es decir, sólo se protegen las dimensiones gráficas bidimensionales, y no las tridimensionales.

6. No se impide la venta de productos patentados.

7. Protección de información no divulgada.

8. Falta de protección en las fronteras.

A juicio del señor Amenábar es grave que el proyecto de ley no tenga visión de futuro. Omitió instituciones nuevas como: marcas colectivas, marcas de certificación, apariencias distintivas, nombre comercial, uso de licencias por extrema urgencia o estado de necesidad.

-o-

e) La señora Gabriela Paiva (abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros).

Expresó que la iniciativa legal analizada sólo contempla normas relativas a marcas comerciales, patentes de invención y otros privilegios regulados por la ley Nº 19.039 y no se refiere a la legislación (ley Nº 19.342) sobre protección de nuevas variedades vegetales, a pesar de que el artículo 27 3 bis) del Acuerdo Trip's reconoce que se debe proteger a todas las obtenciones vegetales mediante patentes.

En particular, analizó las modificaciones que correspondería introducir a la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales para adecuarla a las disposiciones del Acuerdo Trip's.

Debiera definirse qué se entiende por agricultor para los efectos de gozar del privilegio de retener para sí una parte de especies que se reproducen por semillas, quedando excluidas especies de reproducción como árboles frutales y vides.

Se considera importante incorporar expresamente la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades vegetales, prohibiendo que se registren como marcas comerciales para distinguir variedades vegetales, con cierta flexibilidad.

Otro aspecto fundamental, es aquel relativo a la obligación de utilizar el nombre de la variedad en su comercialización, con indicación precisa de consignar en los documentos que se emitan al respecto, el destino que se va a dar a las semillas, esto es, consumo o siembra.

En cuanto al cumplimiento del acuerdo Trip's en materia de observancia de derechos, se deben contemplar normas para mejorar los procedimientos, ya que la normativa actual no alcanza a cumplir con los estándares mínimos, al no considerar la introducción de acciones civiles y medidas prejudiciales y precautorias civiles, medidas provisionales, inversión de la carga de la prueba. En el caso particular de variedades vegetales, debiera instituirse un procedimiento sumario en caso de infracciones, ilícitos civiles o incumplimientos de contratos relativos a derechos de reproducción de variedades protegidas.

Se proponen otras modificaciones que buscan mejorar las funciones que les corresponden a los servicios del Estado en su labor de control y fiscalización.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-0-

f) La señora Jacqueline Abarza (abogada, consultora y agente en propiedad industrial).

Hizo presente la importancia de que Chile legisle adecuadamente en materia de propiedad industrial, de tal manera que los inventores chilenos se sientan protegidos en su trabajo. Tradicionalmente, señaló, ha existido la creencia de que se trata de temas muy complejos, de difícil acceso y trascendente sólo para las grandes industrias. Por eso no se ha dado la importancia que éste tiene para el desarrollo de las empresas y del país.

Dividió su exposición en cuatro capítulos:

-El primero, referido a las mejoras que introduce el proyecto de ley en la legislación de propiedad industrial, tanto en los aspectos generales como en los referidos, en particular, a las marcas comerciales, a las invenciones, a las patentes, a los diseños industriales y a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En tal sentido, a su juicio, es conveniente el proyecto de ley en cuanto se eliminan ciertos elementos subjetivos en los tipos penales y se aumentan las penas; se propone un destino benéfico para los objetos decomisados (artículo 85); posibilidad de corregir de oficio errores no sustanciales, por el Departamento de Propiedad Industrial; nueva organización del tribunal de apelación. En el ítem de las marcas comerciales, estimó conveniente la idea de un mero examen preventivo formal; la caducidad de la marca por falta de uso; la inclusión de ciertas prácticas jurisprudenciales que modernizan el sistema; la especificación de productos; y la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de los registros obtenidos de mala fe. En materia de patentes, se aumenta el período de protección de las patentes de invención; no se permite la patentabilidad de procedimientos esencialmente biológicos y sí la patentabilidad de microorganismos; se protege al producto obtenido por el procedimiento; se protege la novedad -no obstante la existencia de divulgaciones hechas de mala fe-; se eliminan las patentes precaucionales; se aclara la norma relativa a los antecedentes que se deben acompañar a la solicitud (artículo 45); se cambia la carga de la prueba en las patentes de procedimiento. En cuanto a los diseños industriales, se elimina el concepto de original y diferente como requisitos para su protección y mantención del concepto de nuevo; y se establece un tipo penal específico para el caso de infracciones por parte de terceros. Finalmente, señaló como positiva la idea de legislar sobre los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, atendido que la mayoría de las legislaciones modernas lo regulan.

-El segundo capítulo de la exposición se refirió a las materias que, a juicio de la invitada, debieran ser revisadas. Es decir, aquellas materias que, habiendo sido incorporadas en el proyecto, lo han sido en forma incompleta o no de acuerdo a lo establecido en Adpic, o constituyen un retroceso en la legislación. Se excluye la protección a la marca tridimensional; se elimina el trámite de oposición en el procedimiento de registro de patentes; se aumentan las tasas. Respecto a este último punto, propuso como solución que a las microempresas (aquellas con empleados entre 1 y 4 y con ventas anuales inferiores a UF

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2.400), que corresponden al 82% de las empresas en Chile, se les cobre el 50% de la tasa señalada en el proyecto. De lo contrario, a su juicio, se desincentiva el registro, pues no es la gran industria la más afectada con estas tasas.

-El tercer capítulo hace referencia a algunas materias que, a su juicio, su inclusión debiera ser reestudiada, pues no existe claridad sobre su alcance y sentido.

Se debe aclarar la prohibición o no de las importaciones paralelas; la consagración del aspecto negativo de los derechos de propiedad industrial; y se debiera determinar el área de la tecnología que se protege a través de las patentes.

-Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a las carencias de que adolece el proyecto de ley.

Señaló que debieran incorporarse algunas disposiciones que establezcan los derechos de los terceros que no pueden ser registrados como marcas, cambiando, por ejemplo, el término "retrato" por el de "imagen", que es más amplio; dar protección al nombre comercial; dar protección a las marcas colectivas; incluir el tema de la información no divulgada; establecer las condiciones en que debe ser usada una invención patentada que ha sido objeto de mejoras; describir ciertas conductas como prácticas anticompetitivas en relación a licencias contractuales; contener ciertos derechos de propiedad intelectual (no se incluyen las patentes ni variedades vegetales en las medidas de frontera; y en materia probatoria, no se otorga facultad al juez para que exija a las partes que aporten las pruebas que están en su poder).

-o-

g) El señor Roberto Rozas (Magister en propiedad industrial e investigador).

Expresó que la globalización tiene algunos parámetros como el outsuorsing -las empresas son cada vez más pequeñas, y todo lo realizan agentes externos a ella-. En el caso de las marcas, el déficit más crítico que se observa es el de las marcas de garantía, más que las colectivas; hoy se tiende a regular la estandarización de la calidad, más que el origen de los productos. Por otro lado, la velocidad de los cambios tecnológicos supera por mucho la velocidad con que se dicta una ley: las nuevas generaciones se conectan a internet, y no necesitan de tanta regulación. En los productos, el valor comercial de los mismos tiene una incidencia de 75% basado en el diseño -no tanto en la patente-.

Las tendencias que vienen y para las cuales debe adecuarse la legislación. Estados Unidos, patrón de comportamiento mundial, aumentó en 185% el presupuesto para hacer investigación en las áreas de la biotecnología y en la informática. Asimismo, colocarán dinero para profundizar los temas de responsabilidad profesional y particularmente, en la responsabilidad médica. Tiempo más tarde Europa dijo lo mismo; la Unión Europea se lanzó a realizar las mismas normativas para un plan de tres años.

Chile, a través del Ministerio de Educación, ha señalado que a los escolares de enseñanza básica y al tercero medio les impartirá los cursos de internet, tecnología -sin indicar cuál- y valores morales.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Japón hace poco creó, dentro del Departamento de Propiedad Industrial, la Comisión de bio-ética para que regule la ley de propiedad industrial de ese país.

Por tanto, en términos generales, la transferencia de tecnología es una realidad en el resto de los países del mundo; sin embargo, en Chile se envía un proyecto de ley carente totalmente de regulación de la transferencia de tecnología.

-o-

h) El señor Guillermo Garrido Saavedra (ingeniero químico e investigador).

Inició su exposición afirmando que, a su juicio, la legislación sobre propiedad industrial no incentiva la creación de inventos, sino más bien, se convierte en un obstáculo para lograr, en definitiva, la obtención de una patente y es debido a que es demasiado engorroso. Destacó, como ejemplo, lo expuesto en el artículo 17-bis c) del proyecto de ley sobre integración del Tribunal de Propiedad Industrial, en el cual no existe un integrante que represente a la comunidad innovadora y que, a su criterio, sería importante este integrante.

Otro aspecto destacable es la necesidad de que el Estado respalde, en todo sentido, la labor de invención de grupos que se dedican a la materia. Estima negativo que las autoridades, previo pago de aranceles, otorguen una patente o privilegio y luego se desentienda de la materia, en especial, al existir oposición de empresas internacionales, las que con recursos y buena asesoría, podrían afectar a nuestro comercio internacional. Cree que debiera establecerse un sistema de apoyo en favor de pequeños y medianos innovadores o inventores.

Patrocinó, con entusiasmo, la creación de "centros de pre-evaluación de inventos o patentes", en los que se efectúen pre-análisis confidencial de fondo de un proyecto para determinar su factibilidad.

Cree conveniente el uso de los cambios tecnológicos (internet) para agilizar el estudio y aprobación de una patente la que por su demora actual (tres años), al llegar el momento de ponerla en actividad, ha perdido su oportunidad y queda fuera del mercado.

Mencionó otros aspectos como ser el robo de ideas, la premiación a inventos asalariados y las normas que se proponen en el proyecto de ley sobre explotación de una patente, los que debieran ser estudiados con más detalle y considerar disposiciones en su favor.

Señaló el señor Garrido que, respecto a la pre-evaluación de un proyecto de invención, que el sistema tiene la ventaja de evitar gastos innecesarios si el pre-informe recomienda suspender un trámite de reconocimiento de un invento. Hizo presente, que hoy son instituciones privadas las que ofrecen el servicio de pre-evaluación.

-o-

i) El señor Sergio Rider (Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos (Asilfa)).

Entregó las observaciones que a esa Asociación merece el proyecto de ley en informe.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Expresó que éste no recoge plena e integralmente las disposiciones del Acuerdo Internacional Adpic (o Trip's), que se supone es el objetivo que motiva la modificación de la normativa actual. Por el contrario, el proyecto en cuestión incorpora temas que nada tienen que ver con el acuerdo Trip's o Adpic o su adaptación al mismo, y es precisamente en estos aspectos en donde se encuentran los mayores problemas y/o dificultades, mirado desde la óptica de usuarios del sistema de Propiedad Industrial.

En el proyecto de ley propuesto no se tratan materias de suma importancia que están consideradas en el Tratado Adpic, que reflejan el tratamiento parcial que se le ha dado a esta iniciativa.

En efecto, nada se propone respecto del tema de denominaciones de origen (excepto lo indicado en las causales de irregistrabilidad del artículo 20), lo cual constituye un problema importante por su relación con el tema marcario. Al menos, debieran establecerse algunas salvaguardias para las marcas registradas que pudieran verse afectadas frente a una normativa independiente y específica que pudiere existir a futuro respecto de estas materias.

Tampoco se contemplan reformas a materias como protección a la información confidencial, que para el caso de sectores como la Industria Farmacéutica resultan fundamentales y en determinadas situaciones, estratégicas.

Este tipo de situaciones podrían afectar significativamente a nuestro país, llegando incluso a que la Organización Mundial de Comercio determine la aplicación de castigos por incumplimiento de los estándares mínimos que se supone constituyen las normas Adpic.

Luego el expositor formuló observaciones particulares respecto del contenido del texto legal .

En cuanto a la obligación de uso de la marca comercial y la posible pérdida, le merece reparos ya que en los sistemas en que se obliga al uso de marcas comerciales, los empresarios no pueden inscribir marcas defensivas de sus signos principales a las denominadas marcas escudo, que por sus propias características se inscriben con un objetivo de protección y no con el objeto de ser aplicadas a un producto o actividad específica.

El señor Rider acotó que, desde un punto de vista legal, se produce en el texto un vacío respecto de las marcas comerciales ya inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley por lo que podría entenderse que los privilegios ya constituidos también quedarían afectos a esta exigencia de uso, por lo tanto, y verse expuestos a una eventual caducidad por esta razón.

Otro aspecto controvertido es el relativo a la precisión de los derechos del titular de una marca. En el sector farmacéutico, cuando se pretende obtener el registro sanitario para la comercialización de un medicamento, se suele producir la prohibición del uso de un signo marcario legalmente obtenido, por parte de la autoridad, la que es posible que disponga del instrumento legal para actuar de esta manera, pero sin dudas afecta derechos adquiridos sobre un bien intelectual, como es la marca comercial.

Frente a lo expuesto, patrocinan que se incorpore en el proyecto de ley una disposición que señale que nadie, ya sea agente privado o autoridad, puede

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

limitar o prohibir el uso exclusivo o excluyente que le corresponde a un titular de una marca comercial, independiente que el fin perseguido sea justificable y válido.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 23 del proyecto de ley en informe, existirían objeciones. A su criterio, la redacción del texto comentado tendría carácter expropiatorio de marcas que correspondan renovar, ya que tendrían que eliminar parte de su cobertura de protección, en especial, en aquellos casos de marcas de productos que tienen inscrita la clase completa y que, como consecuencia de este texto, tenga que especificar obligatoriamente sólo una parte de lo que válidamente se le había reconocido en una oportunidad anterior, cuando obtuvo la marca por primera vez o desde la última renovación gestionada. El control, tanto para los usuarios como para la autoridad de nuevos signos que postulan a ser reconocidos como signos marcarios será complicado, ya que ahora no sólo será necesario determinar que una marca de producto se sitúa dentro de una misma clase, sino que además se requerirá evaluar, si los productos protegidos dentro de dicha clase o categoría, están o no relacionados.

Lo anterior demostraría lo difícil de aplicar el texto del artículo 23 del proyecto al tener que evaluar, por parte de la autoridad, la posibilidad de otorgar una marca comercial.

Un aspecto importante de destacar es aquel referido a la eliminación de oposición de patentes de invención y esquemas de trazados y topografía de circuitos integrados, manteniéndose en cambio, sólo para el caso de marcas comerciales, de modelo de utilidad y de diseños industriales.

El señor Rider manifestó su rechazo a esta proposición, por constituir, a su juicio, un claro retroceso respecto de la nueva ley que se propone. Explicó que, gracias a la oposición de patentes, la industria nacional ha logrado detener solicitudes de patentes de laboratorios extranjeros, las que han sido retiradas o desistidas, lo que explica mantener esta disposición frente a peticiones de concesiones que no se justifican. Se explicó que el recurso de oposición otorga el derecho a quien lo interpone, para hacerse parte del proceso y a que se dicte una sentencia o fallo sobre la controversia planteada, la que también otorga el derecho a las partes en litigio a usar el tribunal de segunda instancia, creado por la ley Nº 19.039, por la vía de una apelación válidamente presentada.

Se estimó por parte del señor Rider, que establecer en el proyecto de ley que las observaciones que se pueden realizar a las patentes y esquemas de trazado no dan garantía alguna que tales cuestionamiento van a ser considerados, ya que la autoridad correspondiente es libre de acogerlas o rechazarlas, sin que quien las realiza pueda reclamar o apelar de dicha decisión.

Agregó el señor Rider que el tema de las patentes de procedimientos en materia de productos farmacéuticos requiere de un especial trato en la ley, ya que debido a la falta de claridad en la materia se ha generado un clima nefasto para la posibilidad de entregar al mercado nuevos productos. Es por lo anterior, que patrocinó que debe establecerse en el texto legal la obligatoriedad de que en los productos en los cuales se aplica un

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

procedimiento patentado, se indique su condición de estar protegida o con patente en trámite, ya que es la única manera de que terceros interesados conozcan que dicho procedimiento no puede ser usado sin la debida autorización del obtentor del privilegio respectivo.

Un aspecto que el proyecto de ley no contempla, como son las licencias compulsivas y que, a criterio del señor Rider, debiera ser considerado ya que beneficiaría a la comunidad nacional.

Conforme al artículo 31 del Acuerdo Trip's se dispone de varias posibilidades que permitirían la concesión de licencias compulsivas, las que podrían ser integradas al nuevo texto de la ley, así como sus procedimientos para hacerlas efectivas, todo lo cual podría realizarse en perfecta armonía con el ordenamiento jurídico internacional.

-o-

El diputado Orpis analizó las razones por las cuales en nuestro país se debe realizar un nuevo procedimiento de certificación, aunque ya en otro país se efectuó el mismo procedimiento respecto de un medicamento, todo lo cual retrasa su entrada en el mercado nacional. El señor diputado se expresó partidario de que existan organismos de certificación internacionalmente acreditados.

El diputado Recondo expresó que no se contempla en el proyecto de ley en informe el tema del derecho exclusivo de ofrecer en venta. Estimó que podría darse la situación de que un producto farmacéutico pueda estar actuando en el mercado con dos licencias. Ese derecho implica el tener la exclusividad para importar o comercializar.

El diputado Encina señaló su inquietud respecto de la existencia de organismos estatales o externos privados encargados de calificar la calidad y procedencia de un innovador.

El diputado Delmastro, profundizando en la misma materia, manifestó su preocupación de que estos organismos evaluadores pudiesen convertirse en mayores costos para el innovador.

-o-

V. ACUERDO DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA IDEA DE LEGISLAR.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime de los diputados presentes en la sesión, la idea de legislar sobre la materia.

-o-

Discusión y votación en particular.

Artículo único

Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley Nº 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Numeral 1

El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Título I de la ley vigente se denomina "Normas comunes", se propone cambiarlo por "Disposiciones Preliminares". El Título III de la ley vigente se denomina "De las patentes de Invención", que pasa a llamarse "De las Invenciones"; y, el Título VI, "De las invenciones de servicio" se cambia por "De las invenciones en Servicio".

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Se hizo presente la conveniencia de cambiar la denominación de la ley atendido que el término "privilegios" es anacrónico, y se considera más adecuado reemplazarlo por "derechos".

b) Del diputado Orpis para reemplazar el numeral 1) por el siguiente:

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

Argumentó en favor de esta indicación señalando que esta ley es conocida como "ley de Propiedad Industrial". Estima que sería mejor darle simplemente ese nombre.

-La Comisión aprobó sin mayor discusión, por unanimidad, la indicación signada con la letra b) y rechazó en consecuencia por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) y el numeral propuesto en el mensaje.

-o-

Numeral 2

El texto del mensaje es el siguiente:

"Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN"

-La Comisión, sin mayor debate, aprobó por asentimiento unánime este numeral.

-o-

Numeral 3

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

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

Esta disposición tiene por objeto fijar el ámbito de competencia de la ley, cuáles son los derechos de propiedad industrial: marcas, patentes de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y otros títulos que establezca la ley. El inciso segundo, indica que la ley tipificará las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

Se consultó sobre las razones por las cuales se omitieron las indicaciones geográficas y los dibujos como objeto de protección de la ley.

El Ejecutivo respondió que, en doctrina existe diferencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que consiste en la relación de género a especie de una respecto de otra. La primera (indicación geográfica) es omnicomprendiva, y la segunda es una especie de ella. Las denominaciones de origen se refieren, normalmente, al nombre de alguna localidad o región cuando existe un vínculo estrecho entre la utilización de esa indicación y la calidad, reputación o características del producto que es atribuido a esa región (las materias primas deben estar en las zonas geográficamente delimitadas, la mano de obra debe estar en esa zona, etc.). La indicación geográfica comprende la denominación de origen, es más amplia pues el vínculo es necesario pero en forma más extensa. Por ello, a su juicio, colocar la expresión "indicaciones geográficas" es suficiente.

Se recalcó que, cada vez es más importante la identidad cuando se produce una globalización. Por ejemplo se señaló que se puede determinar a la Región del Maule, pero dentro de ella, existen lugares específicos donde se produce un determinado vino y ésta es la denominación de origen precisa, que le otorga la diferencia al producto, lo que debe ser protegido. Además de existir una distinción doctrinaria, ello se aplica en la legislación comparada.

El representante del Ejecutivo estimó que se protege esa circunstancia pues puede haber una indicación geográfica que sea "la Región del Maule" y otra que diga relación con una zona particular con la Región del Maule, para producir productos específicos. Ambas no son incompatibles; se trata de distinta nomenclatura, y el Ejecutivo no estimó conveniente tener la dualidad entre ambas. En relación al derecho comparado, es correcto lo señalado, pero sólo en aquellos países de tradición mediterránea (Francia, Italia y España); pero el Acuerdo Adpic no se olvidó de la denominación de origen, pero a todas les llamó indicación geográfica. Los conceptos no son iguales para los estadounidenses ni para los asiáticos; por ello, se ocupó un término amplio.

En relación a los "dibujos", el Ejecutivo expresó que la categoría es "dibujos y diseños industriales", pero la diferencia entre ambas es que los dibujos son bidimensionales y los diseños son tridimensionales. La razón de que el proyecto de ley en informe no haya contemplado como objeto de protección de propiedad industrial a los dibujos se explica por razones prácticas: el Acuerdo Adpic obliga a los países a dar protección a los dibujos industriales, pero faculta al Estado para que lo haga a través de la propiedad intelectual o a través de la propiedad industrial; y, el Ejecutivo ha optado por incorporarlo como objeto de protección de los derechos de autor. Ello atendido que la protección de los dibujos industriales es restrictiva en el tiempo -dibujos producto de la moda, que normalmente duran dos o tres años- y si se solicita protección como categoría de propiedad industrial, el registro puede tardar

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

hasta cuatro años, y pasa a ser ineficaz la protección; sin embargo, en los derechos de autor, los dibujos estarían protegidos desde el momento de la creación, sin necesidad de registro.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

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

b) De los diputados Orpis, Álvarez-Salamanca y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, entre los vocablos "los diseños" la frase "dibujos y".

c) De los diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

d) De los diputados Núñez, Encina, Villouta y Orpis para eliminar en el artículo 1º, la expresión "apariencias distintivas" que figura en la indicación c).

Las indicaciones a), b) y c) tienen por objeto agregar, dentro del ámbito de aplicación de la ley, la protección de los derechos que allí se señalan, lo cual corresponde a sugerencias efectuadas por los especialistas invitados a la Comisión a exponer sus observaciones.

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo del mensaje con las indicaciones signadas con las letras b) y d). Por igual votación se dieron por rechazadas las indicaciones signadas con las letras a) y c).

Numeral 3 bis

Se presentaron tres indicaciones, complementarias, al artículo 2º de la ley N° 19.039, del siguiente tenor:

a) De los diputados Orpis, Álvarez-Salamanca, Galilea, don José Antonio, y Velasco para agregar un inciso segundo, al actual artículo 2º de la ley N° 19.039, del siguiente tenor: "Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro".

b) De los diputados Núñez y Velasco para agregar, a continuación del punto final del inciso segundo, que se cambia por coma (,) la siguiente oración: "sin perjuicio de los derechos que le correspondan al peticionario".

c) De los diputados Núñez, Encina Villouta y Orpis para reemplazar en el inciso segundo del artículo 2º, el vocablo "peticionario" por "solicitante".

Las indicaciones signadas con las letras a) y b) son complementarias y tienen por objeto resguardar, por un lado, los derechos de terceros, por cuanto se deja claramente establecido que la propiedad del derecho se adquiere en el momento del registro y, por otro, del solicitante o peticionario, pues se declara

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

expresamente que ello no obsta a que ejerza los derechos que la ley le otorga como peticionario de la protección.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por la unanimidad de seis votos, la indicación signada con la letra b) por mayoría de votos y la indicación signada con la letra c) se aprobó por unanimidad.

-o-

Numeral 4

El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 2º**DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"**

-Se formuló indicación de los diputados Galilea, don José Antonio, Velasco y Núñez, para reemplazar el nombre del párrafo por el siguiente: "De los procedimientos generales, de oposición y registro".

Se planteó por algunos diputados que existen normas dentro de este párrafo que no dicen relación estricta con el procedimiento de oposición y registro, sino que más bien con disposiciones de carácter general.

La Comisión aprobó por unanimidad la indicación, y rechazó, en los mismos términos, la proposición del mensaje.

-o-

Numeral 5

El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyense los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo".

Se presentaron dos indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 4 por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación".

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que es pertinente la indicación pues propone suprimir el examen preliminar que se realiza una vez presentada la solicitud, y reemplazarlo por un examen de admisibilidad de carácter formal. En la actualidad, agregó que dicho examen se ha transformado en un estudio sobre el fondo, lo que conduce a que el Departamento realice dos exámenes de fondo y, a veces, ocasiona la dictación de resoluciones que son incompatibles entre sí (pues por la primera se dijo que

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

tenía posibilidades reales de ser acogida, y por la segunda, se denegó la solicitud, por ejemplo).

b) Del diputado Orpis para eliminar la frase "previo examen preliminar pertinente".

Se objetó la idea planteada en la indicación que cuando existan errores en la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial, se deje a criterio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial determinar si éstos son sustanciales o no, para efectos de realizar o no una nueva publicación.

El representante del Ejecutivo indicó que se debe confiar en el criterio del Jefe del respectivo Departamento, pues la norma debe entenderse en beneficio del solicitante atendido que una publicación en el Diario Oficial es bastante onerosa; los terceros, por lo demás, estarán protegidos igualmente pues pueden ejercer los controles respectivos mediante los recursos que le otorga la ley.

Se señaló la conveniencia de que en el reglamento se detalle cuáles son los errores no sustanciales.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) leyó el artículo 14 del reglamento, donde se enuncian las menciones que debe contener el extracto.

-Sometida a votación la indicación signada con la letra a), se aprobó por cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención. Por igual votación, se dio por rechazada la indicación signada con la letra b) y, en consecuencia, se dio por rechazado el artículo 4º del mensaje.

-o-

Artículo 5º

El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto".

Esta disposición tiene por objeto consagrar el derecho de cualquier tercero interesado en presentar una oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad o diseño industrial, dentro del plazo de 30 días luego de la publicación del respectivo extracto en el Diario Oficial. El inciso segundo permite la formulación de observaciones a la solicitud, en el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Se recordó que Achipi y Asilfa señalaron que no estaban de acuerdo con la proposición del inciso segundo por cuanto la procedencia sólo de "observaciones" no permite que el tercero se haga parte en el proceso, con lo cual se limitan sus derechos, y puede o no ser considerada por la autoridad, a su arbitrio. Además, se cambia el criterio vigente para las patentes de invención, respecto de las cuales en la actualidad sí procede la oposición.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial señaló que no dispone de personal para seguir y resolver los procedimientos contravencionales. El tercero no queda en la indefensión pues, igualmente, puede alegar la nulidad. De lo contrario, con la interposición de oposiciones se dilata eternamente la resolución del conflicto. Agregó que algunos países no contemplan ninguno de los dos sistemas -ni oposición ni observaciones- pues en el caso de las patentes, se trata de procedimientos muy técnicos.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 5º por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto".

b) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 5º por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Sobre este particular, es inconveniente eliminar la oposición para las patentes. Igualmente, no hay razón alguna por la que no puedan deducirse oposiciones contra las solicitudes de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y de los dibujos industriales.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2. Conviene aclarar que las oposiciones se presentan ante el Departamento, y no dejar esa aclaración sólo para las observaciones (inciso segundo) como está redactado en el proyecto que ha aprobado la Comisión.

3. Para evitar el abuso en la presentación de oposiciones, en vez de gravarlas con un impuesto, se pueden gravar con una multa las manifiestamente infundadas o presentadas de mala fe.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) aclaró que las razones por las cuales el mensaje del Ejecutivo propuso la eliminación de la oposición en materia de patentes son las siguientes: Primero, la experiencia demuestra que los procedimientos que han sido objeto de oposiciones, en la práctica, han sido paralizados y algunos llevan ya más de diez años; ello puede deberse, lógicamente, al déficit de personal en el Departamento de Propiedad Industrial. Segundo, estima que los terceros interesados no quedan en la indefensión pues siempre está vigente la acción de nulidad -que permite el control a posteriori, una vez otorgada la patente-. Tercero, se trata de evitar la presentación de oposiciones infundadas pues, dada la carencia de recursos, es la mejor forma que tienen los terceros para evitar que el Departamento se pronuncie sobre una patente. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto a Chile esa misma regulación.

En cuanto a la indicación propuesta por el diputado Orpis, si es aprobada y se incorporan las oposiciones, el inciso tercero es pertinente pues inhibirá a los terceros irresponsables de presentar oposiciones infundadas.

En materia de trazados y circuitos integrados (chips), por ser una categoría de protección nueva, será difícil acceder a los informes técnicos pertinentes y resolver técnica y jurídicamente el contenido de esos productos para las autoridades nacionales.

En relación a la experiencia española, indicó que cuando España modificó su ley de patentes se contempló el siguiente sistema: sin oposición para patentes, pero con el compromiso que será incorporado cuando la autoridad española tenga la capacidad para resolver.

Finalmente, se discutió sobre la posible inadmisibilidad de la indicación, atendido que contempla multas para el caso que se trate de "oposiciones manifiestamente infundadas". Sobre el particular, se declaró admisible la indicación pues no se trata de un nuevo tributo sino que de multa, las que no tienen tal carácter.

c) De los diputados Núñez, Encina y Villouta, para agregar un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor:

"La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueren formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo".

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, por cuatro votos a favor y dos en contra.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Se rechazó la indicación signada con letra b) del diputado Orpis por seis votos en contra y tres votos a favor.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra c) por tres votos a favor y uno en contra.

-Por igual votación, se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

-o-

Artículo 6

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Este artículo se refiere a la elaboración del informe pericial respecto de las solicitudes que corresponda, el que deberá ser ordenado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

-Sin mayor debate, se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

-o-

Artículo 7º

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones".

Se recordó por algunos diputados que los invitados que concurrieron a la Comisión, en la etapa de audiencias públicas, señalaron algunas observaciones, a saber:

-Que los plazos son demasiado largos, y sería conveniente reducirlos a la mitad;

-Que se deben señalar sanciones específicas para el perito que no evacua el informe dentro de plazo;

-Que deben existir causales taxativas que permitan extender el plazo para el respectivo informe.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones".

b) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El hecho de que el perito pueda responder sólo si así lo estimare a las observaciones del solicitante -según el texto aprobado por la Comisión-, crea una situación de incertidumbre. ¿Cuándo se va a saber "si no estimó necesario" responder? ¿Habrá que esperar los 60 días?

Pareciera mejor hacer obligatoria la respuesta del perito y eliminar la frase "si así lo estimare".

2. Si se acepta la presentación de oposiciones en patentes, hay que modificar este artículo, para que el informe del perito sea puesto en conocimiento de las partes y no sólo del solicitante.

3. El plazo de 60 días es corto en algunos casos dada la complejidad de los temas. Un plazo adecuado parece el de 120 días. Sin embargo, el plazo de 60 días es apropiado para el segundo informe del perito.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que el Ejecutivo:

-insiste en establecer el plazo de 60 días, y no reemplazarlo por 120,

-está de acuerdo con eliminar la frase "si lo estima conveniente",

-agregar que se notifique a las partes.

c) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir este artículo por el siguiente:

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

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, diseños y dibujos, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

integrados, quienes dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta por tres votos en contra y una abstención.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del diputado Orpis por seis votos en contra y dos abstenciones.

-Se rechazó, por unanimidad el artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación c).

-0-

Artículo 8

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Esta disposición establece quién, cómo y el plazo en que se deben pagar los honorarios del perito.

Se indicó que no parece adecuado que el solicitante deba pagar los honorarios por informes del perito. Debieran ser pagados por la misma Administración, ya sea a través del pago previo de un arancel, o mediante otro sistema que se determine. Lo dispuesto en el artículo perjudica al solicitante que carece de recursos económicos suficientes.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presente que se ha presentado una indicación -al artículo 18- que se coloca en la situación del solicitante que no dispone de recursos económicos y se establece la gratuidad del informe pericial. Por su parte, en cuanto al nombramiento del perito, señaló que éste es nombrado de una lista existente en el Departamento, la cual es renovada mediante concurso, cada cierto tiempo.

a) El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El solicitante debería pagar una tasa de peritaje al Estado y éste garantizarle que el peritaje se realice. El solicitante no debe quedar expuesto a los reajustes por demoras, a nuevos cobros derivados de enfermedades o fallecimiento de un perito, etc. en circunstancias que la parte ya pagó íntegramente en su oportunidad y, sin embargo, debe seguir soportando las ineficiencias del sistema.

2. Si bien en algunos casos el pago de "gastos" al perito puede ser justificado, un uso indiscriminado de esa práctica puede llevar a situaciones insospechadas y no deseadas. Parece prudente establecer que en los escasos casos en que sea necesario al perito incurrir en gastos para el desempeño de su cargo, estos gastos sean calificados y fijados por el Jefe del Departamento.

-La Comisión aprobó la indicación signada con la letra a) por asentimiento unánime, rechazando el artículo 8º del mensaje, por la misma votación.

-o-

Artículo 9º

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos".

Se hizo presente que es inconveniente que se elimine el trámite de traslado de la oposición al solicitante de una patente de invención -contenido en el artículo 7º de la ley vigente- y, además, contrario al principio consagrado en el artículo 42 del Acuerdo Adpic, que señala que: "Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones...".

a) El diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días".

-Se señaló que esta disposición es consecuencia del artículo 5º, y si se rechazó la indicación a ese artículo, debiera rechazarse ésta.

-Sin discusión, se rechazó la indicación signada con letra a) por dos votos a favor y cinco en contra.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime el texto del mensaje.

-o-

Artículo 10

El texto del mensaje es el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero".

Esta disposición tiene por objeto establecer el término probatorio de 30 días. Se reduce el plazo establecido en el artículo 8º de la ley vigente, que es de 60 días.

a) El diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Habría que dar oportunidad de un término probatorio en el caso de las patentes.
2. La frase final -del texto aprobado en la Comisión- aparece como fuera de contexto, ya que en la ley actual existe para el caso de las patentes, pero en esta redacción se deja puesta sólo para el caso de las marcas, lo cual parece regresivo, ya que también los domiciliados en Chile pueden tener una justificada razón para solicitar una ampliación del término probatorio, como es en cualquier juicio, y eso lo califica el tribunal.

Esta indicación también está relacionada con el artículo 5º, y por tanto, al haber rechazado la indicación a ése, debe rechazarse esta indicación.

-La indicación signada con la letra a) se rechazó por dos votos a favor y seis en contra.

-Sometido a votación, se aprobó el artículo del mensaje por mayoría de votos.

-o-

Artículo 11

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución".

a) El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el artículo 11 por el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El concepto "reglamento de ejecución" es más propio del derecho francés y no es utilizado en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Corresponde decir solamente "Reglamento".

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Se rechazó, en los mismos términos, el artículo 11 del mensaje.

-o-

Artículo 12

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad.

-o-

Numeral 6

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez, Tuma Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 14 por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionadas, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Señaló que existen dos temas diferentes:

- la transferencia de las solicitudes, y
- la indivisibilidad del título.

Respecto a la transferencia de solicitudes: pareciera más propio que se dé un solo tratamiento a las solicitudes mientras no haya registro, y no un tratamiento a la solicitud no aceptada y uno distinto a la solicitud ya aceptada pero que aún no es marca registrada porque no se ha pagado el impuesto respectivo.

Da mucha mayor certeza jurídica sobre la formalidad a la que está afecta el acto de la transferencia, si se consideran sólo dos situaciones: antes y después del registro. De lo contrario, como la resolución final del Jefe del Departamento puede ocurrir en un momento desconocido para las partes aun más diligentes, es posible que se queden sin una formalidad esencial para la validez del acto.

Respecto de la divisibilidad del título: Lo que se pretende es algo contrario a lo que se dice, pues se pretende que el registro sea divisible. Se entiende que el registro consta de número, fecha, marca y productos, servicios o establecimientos amparados. De esto, es evidente que la marca -el signo distintivo- y la fecha, no pueden dividirse; pero sí se dividirá el número -que se dará otro- y los productos, servicios o establecimientos amparados, los cuales quedarán parte en un registro y parte en otro.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que sucede que, luego de aceptada a tramitación una solicitud, se hace la transferencia antes del pago; se trata de hacer más eficaz el sistema, y que se efectúen los pagos como corresponde, es decir, si se desea transferir, se entiende que una vez aceptada tiene la titularidad de la marca, y por ello se debe pagar el derecho por transferencia. Eso es lo que se pretende.

En cuanto a la indivisibilidad de la marca, en doctrina y lo que el Ejecutivo estima que es conveniente establecer es la indivisibilidad del signo propiamente tal, aun cuando sí es posible dividir los servicios; pueden existir productos no relacionados y por tanto, es posible que el titular de una marca

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de tres productos no relacionados pueda ceder esa marca para otro producto, y mantener la titularidad respecto de los demás.

A su juicio, la indicación del diputado Orpis va en esa dirección y lo aclara.

Señaló la conveniencia de agregar la frase "y no relacionada" a la parte final de la propuesta de indivisibilidad, a continuación de "... para las que se encuentra inscrita y no relacionada...".

-La Comisión rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra b).

-Se rechazó por igual votación, el texto propuesto en el mensaje.

-o-

Artículo 16 (ley vigente)

"Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública y se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia".

Se formularon dos indicaciones a este artículo, una del diputado Orpis y otra del Ejecutivo.

a) Del diputado Orpis para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 16: Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

En estos procesos la prueba se apreciará en conciencia y deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil".

b) Del Ejecutivo, para modificar este artículo de la siguiente manera:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"a) Intercálase en el inciso primero, entre las palabras "acción pública" y "y se substanciarán", la siguiente oración: "previa instancia particular".

b) Reemplázase en el inciso segundo, la oración "en conciencia" por la siguiente frase: "según las reglas de la sana crítica".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Se estima necesario introducir una corrección al artículo 16 de la ley, que no está considerado en el proyecto, con los siguientes objetivos:

1. Aclarar que el tribunal competente para conocer de los delitos es el juzgado del crimen. Dado que las multas se propuso que se destinen al Fondo Común Municipal, puede inducir a confusión y llevar la competencia al Juzgado de Policía Local, lo que es inapropiado.

2. Uno de los objetos más importantes que persigue el Acuerdo Trip's y que es esencial para la efectividad de la ley, es que existan las acciones y los recursos necesarios. Las acciones penales requieren de dolo. Hay una muy amplia gama de infracciones derivadas de la negligencia, que no quedan amparadas por ninguna acción. Es imperioso que la ley chilena contemple la posibilidad de deducir acciones civiles de un modo amplio y efectivo. Del mismo modo, para hacer efectiva la protección de los derechos de propiedad industrial, es imperativo que exista una adecuada reparación de los daños y perjuicios causados por la infracción. Ello exige crear una presunción de daños, ya que, de otra forma, es imposible acreditarlos y la infracción termina por quedar sin ninguna sanción efectiva.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló estar de acuerdo con la indicación del diputado Orpis en cuanto a la eficacia a la hora de hacer efectivas las acciones de derecho de propiedad industrial. Efectivamente, se está ante el problema de que un titular recurre a los tribunales de justicia y no obtiene indemnización alguna; por ello, el Ejecutivo propuso un capítulo completo sobre las observancias de los derechos de propiedad industrial, donde se regula en detalle los derechos de los titulares para que se pueda hacer efectivo el pago por los perjuicios causados por infracciones.

Hizo presente observaciones sobre tres temas:

-Naturaleza de la acción. El Ejecutivo propone la indicación b), con la finalidad de armonizar la legislación de propiedad industrial conforme a la reforma procesal penal, que en el artículo 54 del Código respectivo utiliza la nueva nomenclatura que habla de "los delitos de acción pública previa instancia particular".

-Apreciación de la prueba. El mensaje propuso que se apreciara "en conciencia"; pero la indicación propone sustituir aquello por "las reglas de la sana crítica", que también está relacionado con las modificaciones de carácter procesal penal que intenta que prime ésta antes que la apreciación en conciencia. La "sana crítica" es más restrictiva para el juez, quien no tiene tanto margen de discrecionalidad para evaluar la prueba en los procesos.

-Apreciación del daño material. Dice relación con el título presentado por el Ejecutivo a través de una indicación, sobre observancia de derechos. La

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

indicación del diputado Orpis, sobre esta materia, corresponde a los incisos tercero, cuarto y quinto.

-La Comisión aprobó por mayoría de votos, los incisos primero y segundo de la indicación signada con la letra a), rechazando en los mismos términos los incisos tercero, cuarto y quinto.

-A su vez, aprobó en los mismos términos, la indicación signada con la letra b).
-o-

Numeral 7

El texto del mensaje es el siguiente:

7) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

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

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

-La Comisión, sin debate, aprobó por unanimidad este artículo.

-o-

Numeral 8

El texto del mensaje es el siguiente:

"Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos, nuevos: (17 bis A a 17 bis E).

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

Se hizo presente la conveniencia de establecer plazos distintos para cuando hay procedimientos con oposición y sin oposición a la solicitud de registro.

-Sin debate, se aprobó en los mismos términos y por unanimidad este artículo.

-o-

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-o-

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país".

-Se formuló indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, del siguiente tenor:

Sustitúyase el artículo 17 bis C, por el siguiente:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad la indicación y por igual votación se dio por rechazado el texto propuesto en el mensaje.

-o-

"Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quien, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo".

Se hizo presente que, al aprobar esta disposición, se permitirá que el tribunal de segunda instancia funcione dividido en dos salas; en la actualidad sólo

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

puede hacerlo en una sala, lo que ha producido enorme retraso en la resolución de las causas, con el consiguiente perjuicio para los solicitantes.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-o-

"Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

Se hizo presente que la remuneración de los integrantes del tribunal de Propiedad Industrial es pagada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, según ítem consultado en la ley de Presupuestos, de acuerdo al número de sesiones que se realicen, en forma equivalente a lo que percibe un abogado integrante de Corte de Apelaciones. El artículo 17 del reglamento dispone el pago de 1,5 UF por sesión.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo.

-o-

Numeral 9

El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 3º**DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"**

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

-o-

Numeral 10

El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 4º**DEL PAGO DE DERECHOS"**

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta proposición.

-o-

Numeral 11

El texto del mensaje es el siguiente:

11) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Se hizo presente que se propone un alza no sustancial de las tasas a pagar por el solicitante y se otorga un período de gracia para el pago de dichas tasas. Ello es concordante con el Convenio de París, de 1883.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

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

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

b) De los diputados Núñez, Tuma y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

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

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

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán".

c) El Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso primero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad, de" y "diseños industriales" y entre "modelos de utilidad" y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

Asimismo, el Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso tercero del artículo 18, entre las palabras "modelos de utilidad " y "diseños industriales", la frase "dibujos y".

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las dos indicaciones signadas con las letras a) y b) por incidir en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

-Se aprobó por unanimidad el artículo 18 del mensaje, con la indicación del Ejecutivo antes transcritas como letra c).

-o-

Numeral 12

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

Artículo 18 bis A)

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis A) por el siguiente:

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

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro".

Esta disposición permite eximir al solicitante, que carece de recursos, del pago de la tasa respectiva. La importancia del mecanismo, radica en que protege la actividad innovativa de las personas sin recursos económicos.

-La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a). Por igual votación, rechazó el texto propuesto en el mensaje.

-o-

Artículo 18 bis B

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

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

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro con una sobretasa de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

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

b) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis-B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

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

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. El monto de los derechos fiscales a los que están afectos la constitución de los derechos de propiedad industrial, es uno de los temas mas trascendentales para el apropiado funcionamiento del sistema. A su juicio, los derechos fiscales actualmente vigentes están en el límite máximo que tolera de un modo razonable la realidad nacional e internacional. Un encarecimiento injustificado de la constitución de estos derechos es claramente negativo para las posibilidades de desarrollo de la industria nacional, tanto como frente a la inversión extranjera.

2. No parece justo que el pago de los derechos deba hacerse con una sobretasa si la solicitud de renovación ha sido presentada oportunamente. En ese caso, una demora en la aceptación de las solicitudes por parte del Departamento podría ocasionar los pagos con sobretasa. Lo lógico es tomar la idea del Acuerdo Trip's, en el sentido de que existe un plazo para solicitar la renovación de las marcas y, adicionalmente, un plazo de gracia, dentro del cual los países están facultados para aplicar una sobretasa. Adicionalmente, esta redacción se prestará a confusión respecto de la situación de marcas cuya solicitud de renovación se haya presentado dentro de plazo, con diversas hipótesis:

-Si el plazo normal de pago del impuesto correspondiente a una solicitud de renovación presentada en forma algo prematura vence antes de la expiración del registro, ¿se entiende prorrogado el plazo de pago a los 6 meses posteriores al vencimiento del registro?

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Si el plazo normal de pago de la solicitud presentada durante la vigencia de la marca, cae total o parcialmente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento, ¿se entiende igualmente prorrogado el plazo de pago por los seis meses posteriores al vencimiento? ¿Se debe pagar con recargo aun cuando se esté en el plazo normal para acreditar el pago del impuesto?

c) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto del artículo 18 bis B, por el siguiente:

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

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

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

-Las indicaciones signadas con la letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, por constituir una materia de iniciativa exclusiva constitucional del Presidente de la República.

-Por asentimiento unánime, la Comisión dio por aprobada la indicación del Ejecutivo, signada con la letra c), rechazando en los mismos términos, el artículo 18 bis B del mensaje.

-o-

Artículo 18 bis C

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis B, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis B.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo".

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 18 bis C por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis B):

"Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal Arbitral, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento".

-Sin mayor debate, se aprobó por unanimidad la indicación. Por igual resultado, se dio por rechazado el artículo del mensaje.

-o-

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para reemplazar el encabezado de los artículos del mensaje signados por 18 bis C, 18 bis D y 18 bis E por 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F, respectivamente.

-Se aprobó esta indicación, por asentimiento unánime.

-o-

Artículo 18 bis D

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

-El diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

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

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las indicaciones del diputado Orpis por constituir una materia de iniciativa del Presidente de la República.

-Sin debate, se aprobó por unanimidad el texto propuesto en el mensaje, como artículo 18 bis D. Asimismo y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión con la finalidad de concordar las disposiciones con indicaciones ya aprobadas, se agregó la frase "dibujos y".

-o-

Artículo 18 bis E

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que establezca el reglamento de esta ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Por una razón de certeza jurídica, pareciera recomendable que el plazo para acreditar el pago de los derechos quede establecido en la ley, como es actualmente, y no entregado a un reglamento.

Adicionalmente, también atenta contra la certeza jurídica dejar de una forma facultativa, la posibilidad de declarar abandonada la solicitud si no se acredita oportunamente el pago de los derechos. Eso afecta no sólo los derechos de un solicitante poco instruido o poco diligente, sino también los derechos de los terceros, frente a solicitudes que pueden "renacer" con un pago tardío de los derechos. Por tanto, a lo que apunta la indicación no es a establecer un pago, sino que dar certeza jurídica y evitar el reglamento.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que la naturaleza de la indicación la entiende en la dirección indicada por el diputado Orpis. Explicó que el Ejecutivo propone dejar abierto el sistema a lo que disponga el futuro reglamento atendido que todos los días sucede que una vez otorgada la marca, por ejemplo, el solicitante debe pagar los derechos correspondientes y debe acreditar ese pago; en la práctica ocurre que ese solicitante que obtuvo una resolución favorable concurre al banco, paga los derechos correspondientes y muchos de ellos -entre un 20 y 30%- que tramitan personalmente la obtención del título, cuando no conocen la ley, se produce que al momento de ir al Departamento a buscar su título, se les ha pasado el plazo y por tanto, se les ha caducado su registro. Eso es lo que se desea evitar.

El diputado Orpis señaló que al entregar esa regulación al reglamento, se producirá mayor incerteza jurídica pues si algún día se cambia el reglamento, esa gente no instruida en las leyes no tendrá cómo enterarse de que cambió el reglamento, que es más fácil modificar que una ley.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) agregó que podría eliminarse la referencia a la acreditación, y de esa manera, bastaría que se pague el derecho; pero esa circunstancia produciría mayor incertidumbre aún pues los terceros nunca sabrían si se pagó o no el derecho, pues no estaría acreditado en el expediente respectivo.

b) De los diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión sin debate, aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra b), de los diputados Encina, Orpis, Núñez y Villouta.

-Se rechazó, en los mismos términos, la indicación del diputado Orpis, signada con la letra a) y el texto del mensaje.

-o-

Artículo 18 bis F

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

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad esta disposición, como artículo 18 bis F.

-o-

Numeral 13

El texto del mensaje es el siguiente:

13) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

-Indicación del diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que, en su conjunto, resulten novedosas y características, vayan o no unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia de que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta.

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

El diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Limitar las marcas a los signos "visibles" está obsoleto en el mundo. Pero consciente de las dificultades técnicas que implica una apertura total, especialmente en cuanto a la conservación de las muestras de aquello registrado, una solución intermedia consiste en permitir el registro como marca de todo aquello que se pueda representar gráficamente. (Ej. mediante un pentagrama, cromatografía, u otro medio eficaz).

2. No hay una razón práctica para obligar a que siempre las frases de propaganda lleven adscrita una marca ya registrada. Eso además hace imposible el fluido lanzamiento de productos nuevos acompañados de una interesante actividad publicitaria. Si es necesario esperar el previo registro de la marca para el producto, la campaña publicitaria, en el mejor de los casos, debe retrasarse 8 a 10 meses. Eso hace que sea comercialmente impracticable y las creaciones publicitarias quedan desprotegidas innecesariamente. Tampoco existe ningún desarrollo del tipo de protección que otorgan las frases de propaganda ni cuáles serían sus elementos esenciales.

3. Este texto deja fuera el tratamiento de las marcas etiquetas o marcas mixtas, que contienen elementos gráficos y de texto. Estas marcas son sumamente importantes en el comercio y no pueden ser olvidadas.

4. Hay que cumplir con la exigencia del artículo 15 del Acuerdo Trip's, que señala que la naturaleza del producto, etc. no puede ser obstáculo para el registro de la marca.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) hizo presentes las siguientes consideraciones:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La modificación propuesta en el inciso primero, referida a la definición de marca, no tiene inconvenientes pero, a su juicio, Chile se estaría quedando atrás en lo que se refiere a qué se puede registrar como marca comercial. Hay ciertos países que ya registran las marcas "forjativas" -gustos y colores, que no se pueden registrar gráficamente-.

-La modificación propuesta al inciso segundo, en cuanto que se podrán inscribir las frases de propaganda que en su conjunto resulten novedosas y características, vayan o no unidas al establecimiento comercial en que se utilizará, la opinión del Ejecutivo es contraria pues de acuerdo al principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y las frases de propaganda - desde un punto de vista técnico- tienen por objeto promover marcas ya registradas y, por tanto, deben adscribir esa frase a la marca ya inscrita.

-La modificación propuesta en el inciso cuarto de la indicación del diputado Orpis está contenida en el artículo 19 Bis C, por consiguiente no sería procedente contemplarla en este artículo 19.

-Las reglamentaciones establecidas en los incisos cuarto y quinto van muy al detalle, y no es necesario que se establezcan en la ley; lo propuesto es técnicamente correcto pero, a juicio del Ejecutivo, debe dejarse que sea la jurisprudencia la que tenga cierta flexibilidad.

-La modificación propuesta en el inciso sexto constituye un principio ya en aplicación, atendido que no puede existir discriminación en materia de marca en relación al producto o servicio que se solicita. A juicio del señor Monsalve es un principio indiscutido, que está implícitamente incorporado en el proyecto, y respecto del cual no habría inconveniente para consagrarlo expresamente.

-Se acordó votar la indicación del diputado Orpis separadamente, por incisos:

-Incisos primero y segundo, aprobados por unanimidad;

-Incisos tercero, cuarto y quinto, rechazados por un voto a favor y tres en contra;

-Inciso sexto, aprobado por unanimidad.

-La Comisión rechazó, en consecuencia, el texto propuesto en el mensaje.

-o-

Numeral 14

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

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

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y no a los referidos elementos aisladamente considerados.

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

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

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

-Indicación del diputado señor Orpis para sustituir el artículo 19 bis C por el siguiente:

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

El diputado señor Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

Para la certeza jurídica es imperioso que el Departamento de Propiedad Industrial declare expresamente al momento de inscribir una marca, cuáles son sus elementos protegidos y cuáles no. Si esta declaración se deja genéricamente a la ley, se puede ir produciendo la dilución, por el solo ministerio de la ley, de las marcas más usadas. ¿Que podría haber pasado en el tiempo con marcas como Frigidaire, Gillette o Jeep?

-Se aprobaron por unanimidad los artículos 19 bis A), 19 bis B) y 19 bis D) del mensaje.

-Se aprobó la indicación del diputado Orpis, para sustituir un artículo 19 bis C), rechazando el artículo 19 bis C) del mensaje.

-o-

Artículo 19 bis E (nuevo)

.Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para agregar, a continuación del artículo 19 bis D, el siguiente artículo 19 bis E:

"Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro".

Sin debate, la Comisión aprobó por unanimidad esta indicación.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-0-

Numeral 15

El texto del mensaje es el siguiente:

15) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

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

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

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

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

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

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

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

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

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ser solicitada por cualquier persona, teniendo la prioridad aquella a quien se le hubiese rechazado la solicitud o anulado el registro.

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

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan de tal forma, que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

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

Se presentaron dos indicaciones a este numeral:

a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir la letra g) del artículo 20, por la siguiente:

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

b) Indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir la letra h) del artículo 20, por la siguiente:

"h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

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

Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el artículo 20 propuesto en el mensaje, con las modificaciones introducidas por las dos indicaciones transcritas.

-0-

Numeral 16

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-0-

Numeral 17

El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

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

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

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

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

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

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Es una práctica universalmente aceptada el que exista la posibilidad de un "diálogo" entre el "examinador" de una solicitud (en nuestro caso

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

el Conservador de Marcas) y el solicitante. Eso es propio del derecho de petición frente a una autoridad administrativa y no judicial. En nuestro sistema el Conservador de Marcas actúa como órgano judicial y no administrativo, al producirse el "desasimiento" cada vez que dicta una resolución. Eso no tiene justificación y debiera ser posible flexibilizar la relación Conservador-Solicitante, haciendo posible enmendar las solicitudes que tengan errores, máxime si se considera que éstas aún no han sido publicadas y su enmendadura no provoca perjuicios a terceros.

2. En la práctica se está eliminando el recurso de reclamación ante el Jefe del Departamento, lo que no tiene otra justificación que aliviar la carga de trabajo de ese funcionario, pero eso no puede ser a costa de los derechos de los solicitantes. Es comprensible el deseo de quitarse trabajo de encima que puede tener el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, pero no puede desconocerse que su principal función debe ser, precisamente, pronunciarse y fallar las peticiones que se le efectúan. Todas las demás labores que realiza, debieran estar subordinadas frente a su primera obligación que debiera ser resolver las solicitudes.

3. Es necesario dejar claro que una marca no puede ser rechazada de oficio en una resolución final, por la misma causal que ha sido desechada como impedimento para aceptar la marca a tramitación. (En la actualidad se da profusamente el caso de marcas rechazadas a tramitación por el Conservador, que luego son aceptadas a tramitación por el Jefe del Departamento o por el Tribunal Arbitral, y finalmente son rechazadas de oficio por la misma causal del rechazo original).

4. También se requiere en justicia que si la autoridad supone que existe una causal de impedimento le dé traslado de la misma al solicitante, para que pueda argumentar, tras lo cual debe haber el pronunciamiento definitivo, una vez oído el solicitante. Tampoco se puede aceptar, como ocurre actualmente, que se tramita una solicitud, con aceptación a tramitación, oposición, etc. y finalmente, se rechazan tanto las oposiciones como la solicitud, por una causal sobre la que jamás se ha dicho una palabra en todo el procedimiento. Eso causa una pésima impresión especialmente en los solicitantes extranjeros.

5. Igualmente, es necesario solucionar el problema que se plantea con aquellas solicitudes que dependen de la resolución previa de un caso anterior; por ejemplo, la resolución de un caso de nulidad de marca, para que quien alega ser el verdadero dueño de una marca que le ha sido "pirateada", pueda registrar su marca, a quien siempre se le rechazan sus solicitudes por la existencia del registro cuya nulidad se discute, de modo que nunca tiene una solicitud con preferencia, frente a un "pirata" que constantemente está presentando nuevas solicitudes. Algo similar ocurre con solicitudes que son rechazadas sobre la base de marcas registradas que pertenecen al mismo solicitante, pero se encuentran registradas a nombre de otro titular relacionado (una filial),

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

y es necesario tramitar una transferencia, para dar curso a la nueva solicitud.

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) explicó que en la actualidad se realiza un examen preliminar para analizar forma y fondo. El examen de forma determina que la solicitud esté correctamente presentada; mediante el examen de fondo se realiza una búsqueda en los registros. El proyecto de ley elimina ese examen preliminar con la finalidad de evitar la situación que se produce actualmente por eventuales contradicciones entre la resolución del examen preliminar y la resolución final.

Asimismo, hizo notar que siempre existe la posibilidad de entablar recurso de reclamación, dentro de un plazo de 15 días. Esa es la regla general, y por tanto, a su juicio, es muy extenso el plazo de 30 días; lo lógico, indicó, es que el plazo sea el general, esto es, de 15 días, y para evitar repetir esa circunstancia, hacer referencia a las normas generales.

b) De los diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir el artículo 22, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión, sin debate y por mayoría de votos, aprobó la indicación signada con la letra b) y rechazó la indicación signada con la letra a) y el texto del artículo 22 del mensaje.

-o-

Artículo 23

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

-Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

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

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, solo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

El diputado Orpis argumentó la indicación en los siguientes términos:

Es posible solicitar marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para ser aplicadas en publicidad de marcas ya inscritas. Las frases de propaganda pueden estar adscritas a una marca, pero también deben ser consideradas como marcas independientes.

-La Comisión rechazó por mayoría de votos la indicación y aprobó, en la misma forma el texto del mensaje.

-o-

Numeral 18

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 23 bis A

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

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros".

-Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis A, por el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Primero, es necesario que la redacción de esta norma sea absolutamente inequívoca acerca de si el impuesto se paga por producto descrito o por clase. El texto propuesto pareciera indicar que el impuesto se paga por cada producto específico y determinado señalado en la solicitud, aun cuando pertenezcan a una misma clase. Es evidente que el proyecto contempla un alza sustancial de los derechos, pero si lo que se pretende es gravar cada producto solicitado y no la clase, el aumento del tributo es muy significativamente mayor y resulta completamente inaceptable. Este es un aspecto de mucha importancia, que debe quedar resuelto en la ley y no dejarlo a futuras interpretaciones.

2. Aun entendiendo que lo que se grava es la clase y no cada producto reivindicado, hay un aumento sustancial del impuesto para el registro de marcas que identifiquen establecimientos industriales. Ciertamente es que ha habido una práctica abusiva en el registro de establecimientos, ya que es común el registro de marcas que identifican un establecimiento industrial de toda clase de artículos y productos, y esas solicitudes pagan sólo un impuesto.

3. Para ser totalmente consistentes, habría también que resolver cómo se cobran los impuestos de los establecimientos comerciales, ya que si bien se registran por región, también pueden proteger varias clases de productos -o todas ellas- pagando sólo un impuesto por región.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación del diputado Orpis, rechazando en los mismos términos el respectivo artículo del mensaje.

-o-

Artículo 23 bis B

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

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región".

-La Comisión aprobó, sin debate y por unanimidad el artículo 23 bis B.

-O-

Artículo 23 bis C

"Artículo 23 bis C.- Si a contar del quinto año 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

a) Indicación del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

"Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La redacción es equívoca. Pareciera que el uso se exige a contar del quinto año y no durante los primeros cuatro.

El texto contiene dos situaciones:

-No uso de la marca a contar del quinto año, por un período que no señala, y aun cuando la marca se haya usado en sus primeros años; y

-Suspensión del uso en forma ininterrumpida por cinco años.

¿Qué pasa si la marca se usó en los cuatro primeros años y, a contar del quinto año se suspende su uso por uno, dos o tres años? ¿Caduca o no?

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Pareciera que el espíritu es que la interrupción del uso por cinco años consecutivos produce la caducidad, pero eso no está dicho en el texto.

2. Exigir el uso sólo en el territorio nacional, es abusivo. Puede existir un fabricante nacional que produzca su marca para exportación. Si se le caduca la marca en Chile, después será delito que fabrique con la marca aun cuando no venda en Chile. Se le impide continuar su actividad exportadora.

3. Las marcas famosas o notorias no deben quedar expuestas a la acción de caducidad.

b) Indicación del diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis C, la frase inicial "Si a contar del quinto año" por la frase "Si transcurridos cinco años".

-La Comisión aprobó el texto del mensaje, conjuntamente con la indicación signada con la letra b) por asentimiento unánime y rechazó, por mayoría de votos la indicación signada con la letra a).

-o-

Artículo 23 bis D

"Artículo 23 bis D.- Para efectos del artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

-Indicación del diputado Velasco para reemplazar, en el artículo 23 Bis D, la frase inicial "Para los efectos del" por la frase "No obstante lo señalado en el".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este artículo con la indicación.

-o-

Numeral 19

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27

Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

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

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-o-

Numeral 20

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 27 bis

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-o-

Numeral 21

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 28

"Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales, desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

Se formularon las siguientes indicaciones a este artículo:

a) De los diputados Encina, Ortiz, Orpiz, Velasco y Villouta para sustituir las letras a) y d) del artículo 28 por las siguientes:

"a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o incurrieren en otra conducta semejante".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Del diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaren una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los consumidores, se permitirá hacer referencia a productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma."

c) Indicación del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

"a) Sustitúyase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.

c) Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare"."

-La Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo e indicaciones:

-Se aprobó, por mayoría de votos, el artículo del mensaje.

-Se rechazó la indicación signada con la letra b) del diputado Orpis, por mayoría de votos.

-Se aprobó, en los mismos términos, la indicación de los diputados Encina, Ortiz, Orpis, Velasco y Villouta, signada con la letra a).

-De la indicación signada con la letra c), que corresponde a la presentada por el Ejecutivo, se aprobó por mayoría de votos la letra a) y se rechazaron las letras b) y c).

-o-

Artículo 29

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

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

b) Del diputado Orpiz, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

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

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

c) Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones "Los utensilios y el Reglamento, por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes".

d) Indicación de los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación".

La Comisión adoptó los siguientes acuerdo respecto de este artículo y las indicaciones:

- Se rechazó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a).
 - Se rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b).
 - Se aprobó la indicación signada con la letra c), por cinco votos a favor y uno en contra.
 - Se rechazó la indicación signada con la letra d).
 - Se aprobó por asentimiento unánime, el resto del artículo 29 propuesto en el mensaje.
- o-

Artículo 30

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

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

b) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción".

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra a) por tres votos en contra y uno a favor.

-La Comisión rechazó la indicación signada con la letra b) por cinco votos en contra y una abstención.

-Se aprobó el artículo propuesto en el mensaje por tres votos a favor y uno en contra.

-o-

Numeral 22

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31

Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad este numeral.

-o-

Numeral 23)

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 31 bis

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

"Artículo 31 bis.- En los procedimientos sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

- a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y;
- b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

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

Se formularon las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir en la letra a) la conjunción "y" (de carácter copulativo) por la conjunción disyuntiva "o".
- b) Del Ejecutivo para sustituir en el actual numeral 23), que ha pasado a ser 24), en el encabezado del inciso primero, del nuevo artículo 31 bis que se intercala, la frase "En los procedimientos sobre...." por la siguiente: "En el ejercicio de las acciones civiles sobre".
- c) De los diputados Encina, Ortiz, Villouta, Jaramillo y Recondo, para eliminar en el inciso primero del artículo 31 bis la expresión: "y cuando proceda".

-La Comisión aprobó por unanimidad las indicaciones signadas con las letras a), b) y c) y el texto del mensaje.

-o-

Numeral nuevo**Artículo 32**

- a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para sustituir el artículo 32 de la ley vigente, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

y artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

b) El diputado Orpis formuló indicación para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

c) De los diputados Encina, Ortiz, Velasco, Villouta y Núñez, para agregar un inciso segundo al artículo 32, del siguiente tenor:

- "El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguardia y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes".

- La Comisión aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a), rechazó por cinco votos en contra y uno a favor la indicación signada con la letra b) y aprobó por cinco votos a favor y una abstención la indicación signada con la letra c).

-o-

Numeral 24

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 33

Sustitúyanse los siguientes artículos 33, 37, 39, 40, 42 y 43, por los siguientes:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

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

Se formularon la siguientes indicaciones:

a) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 33 por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

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

b) Del Ejecutivo para modificar el actual numeral 24), que ha pasado a ser 25), de la siguiente manera:

a) Reemplázase su encabezado, por el siguiente:

"24) Deróganse los artículos 40 y 41 y sustitúyanse los artículos 33, 37, 39, 42 y 43, por los siguientes:".

b) Elimínase el nuevo artículo 40 que incorpora el proyecto".

La Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por unanimidad la indicación signada con la letra a).

-Rechazó, en los mismos términos, el texto del artículo 33 del mensaje.

-Aprobó por unanimidad, la indicación signada con la letra b).

-0-

Artículo 37

El texto del mensaje es el siguiente:

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

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

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

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

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Villouta, Velasco, Núñez y Tuma, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

"b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos".

b) De los diputados Encina y Ortiz, para consultar una nueva letra nueva, como f), del siguiente tenor:

"f). El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural".

El diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto impedir la posibilidad de patentar cualquier tipo de genoma (plantas, entre otras), y no sólo los genomas humanos.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime, el artículo 37 conjuntamente con las dos indicaciones formuladas.

-o-

Artículo 38 (de la ley Nº 19.039)

"Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño".

-Los diputados Encina y Ortiz formularon indicación para sustituir el texto del artículo 38 de la ley, por el siguiente:

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

El diputado Encina explicó que la indicación tiene por objeto modernizar la disposición y adecuarla a los tiempos actuales, pues indirectamente se protege la salud o vida de las personas o de los animales y se preservan los vegetales y el medio ambiente.

-Sin discusión, se aprobó por asentimiento unánime, la indicación de los diputados Encina y Ortiz.

Artículo 39 del mensaje

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

-La Comisión aprobó por unanimidad este artículo en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-o-

Artículo 40 del mensaje

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general".

-El ejecutivo formuló indicación para suprimir el texto de este artículo propuesto en el mensaje.

-La Comisión aprobó por unanimidad, la referida indicación.

-o-

Artículo 42 del mensaje

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

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

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

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

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 43 del mensaje

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

-Un resumen del invento.

-Una memoria descriptiva del invento.

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del invento, cuando procediere".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-o-

Numeral 25

El texto del mensaje es el siguiente:

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

Artículo 43 bis

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

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Éstas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva. La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-o-

Numeral 26

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 45

Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada".

-Sin debate, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 49

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

- 1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.
- 2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento".

a) Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta presentaron indicación para reemplazar el artículo 49 por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

- a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento".

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime la indicación signada con la letra a). Por igual votación se dio por rechazado el artículo propuesto en el mensaje.

-o-

Numeral 27

El texto del mensaje es el siguiente:

Artículo 49 bis A

Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

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

Artículo 49 bis B

"Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.".

-Sin debate, se aprobó por asentimiento unánime el numeral 27.

-o-

Numeral nuevo

-Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, presentaron indicación para intercalar, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento".

-El diputado Orpis formuló indicación para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento".

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta y rechazó, en la misma forma, la indicación del diputado Orpis.

-o-

Numeral 28

El texto del mensaje es el siguiente:

"Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

Artículo 50 del mensaje

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud".

-La Comisión aprobó, por unanimidad, el artículo 50 del mensaje.

-o-

Artículo 51

El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

- 1) La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.
- 2) En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

- 1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

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

b) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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

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

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo y dio por rechazado, en consecuencia, el artículo respectivo del mensaje.

-Asimismo, declaró inadmisibles las indicaciones b).

-o-

Artículos nuevos (a continuación del 51)

-El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

Artículo 51 bis A

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

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención, con la sola modificación de sustituir en el inciso primero, la palabra "patente" por licencia".

-o-

Artículo 51 bis B

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Ésta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de marca comercial establecido en el Reglamento de esta ley".

-Se formuló indicación de los diputados Encina, Ortiz, Núñez y Villouta, para sustituir la frase: "marca comercial establecido en el reglamento de esta ley" por la siguiente: "patente establecidos en esta ley y en el reglamento".

-La Comisión aprobó, sin debate y por cinco votos a favor y una abstención este artículo conjuntamente con la indicación.

-o-

Artículo 51 bis C

"Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, y por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente".

-La Comisión aprobó este artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

-o-

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis D

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitiesen las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria."

-La Comisión aprobó el artículo sin debate y por cinco votos a favor y una abstención.

-o-

Artículo 52

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.
- c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el Nº 2 del inciso 2º del artículo 49, de un procedimiento patentado.
- d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.
- e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

b) Del diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el Nº 2 del inciso 2º del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los productos elaborados conforme al método, si se tratara de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. Se requiere mejorar la redacción de la letra e) inciso primero: agregar que "sea" otorgada.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir, en el artículo 52 las letra b) y e), por las siguientes:

- "b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley".

d) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).

iv) Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue."

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 52, por el siguiente: entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

- "Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

-La Comisión sin debate adoptó, respecto de este artículo, los siguientes acuerdos:

-Las indicaciones signadas con las letras a) y b) fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de que tratan materias de la exclusiva iniciativa constitucional del Presidente de la República.

-La indicación signada con la letra c) se aprobó por tres votos a favor y uno en contra.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-La indicación signada con la letra d) se aprobó por mayoría de votos la letra i) y se rechazó el resto de los números ii), iii) y iv).

-La indicación signada con la letra e) se aprobó por asentimiento unánime.

-Se aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 52 del mensaje.

-o-

Artículo 53

El texto del mensaje, es del siguiente tenor:

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

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

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

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

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime, con la sola modificación de reemplazar en el inciso cuarto la palabra "productores" por "productos".

-o-

Artículos 58 y 59

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Un resumen del modelo de utilidad.

Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

Pliego de reivindicaciones.

Dibujos de modelo de utilidad.

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

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U"., y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley".

-La Comisión aprobó estos dos artículos, sin debate y por asentimiento unánime.

-o-

Artículo 61

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.
- c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

- a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".
- b) Del diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.
- c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para avaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue.

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 61, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 61 por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos".

-La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo y las indicaciones:

-La indicación signada con la letra a) de los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, se declaró inadmisibles por parte del señor Presidente de la Comisión por considerar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República.

-La indicación signada con la letra b) del diputado Orpis se rechazó por tres votos en contra y uno a favor.

-La indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobó la signada i) y se rechazaron por unanimidad las signadas ii), iii) y iv).

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

-La Comisión aprobó, por mayoría de votos, el resto del artículo 61.

-o-

Artículo 62

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

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

No podrán protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza, sin perjuicio de los derechos de autor que se le confieran al titular para esta clase de productos".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Núñez, para sustituir este artículo por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 62º.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

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

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

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

b) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo industrial es toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

La alternativa propuesta por esta indicación tiene la ventaja de que el Departamento de Propiedad Industrial no requeriría crear nuevos Registros para incorporar la figura del dibujo industrial, sino que, se puede seguir utilizando la misma numeración correlativa hasta ahora llevada para los diseños industriales.

La nueva definición de diseños industriales comprende a los modelos industriales (formas tridimensionales) y los dibujos industriales (forma bidimensionales).

Se incluye expresamente a los estampados de la industria textil.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se elimina el párrafo que excluye de protección a las indumentarias. (Cabe hacer presente que la ley de Derecho de Autor no confiere derechos sobre productos de indumentaria).

-La Comisión sin debate aprobó la indicación signada con la letra a) por tres votos a favor y uno en contra.

-Respecto de la indicación signada con la letra b) se rechazaron, por tres votos en contra y uno a favor, las letras a) y b) y se aprobó por unanimidad el inciso tercero.

-Se rechazó, en consecuencia, el texto del artículo 62 propuesto en el mensaje.

-o-

Artículos nuevos, a continuación del artículo 62

-Indicación del diputado Núñez para consultar, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos, como 62 bis y 62 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley Nº 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular".

-La Comisión aprobó estos artículos nuevos, sin debate y por asentimiento unánime.

-o-

Artículos 63, 64, 65 y 66

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

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

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

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

-El diputado Núñez formuló indicación para sustituir estos artículos, por los siguientes:

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

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

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

Solicitud.

Memoria descriptiva.

Dibujo.

Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

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

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime la indicación del diputado Núñez, (a los artículos 63, 64 y 65) dando por rechazados los respectivos artículos del mensaje.

-Los diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo, formularon indicación para sustituir el texto del artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

-La Comisión aprobó la indicación de los diputados Encina, Núñez, Ortiz, Villouta y Jaramillo por asentimiento unánime.

-o-

Artículo 67

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.
- c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) Del diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.
- c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultad del juez competente decidir sobre el destino

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

b) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

c) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

"i) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100", por "25".

ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar las letras b) y d) del artículo 67 por el siguiente:

"b) El que sin la debida autorización del titular o cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 67, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento.", por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso".

La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos, respecto del artículo y de las indicaciones formuladas:

-Las indicaciones signadas con las letras a) del diputado Núñez y b) del diputado Orpis, fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, en razón de consultar materias que son de iniciativa constitucional exclusiva del Presidente de la República.

-En la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo se aprobaron las signadas con las letras i) y ii) y se rechazaron las signadas con las letras iii) y iv).

-Se aprobó por mayoría de votos el resto del mensaje.

-Las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta se aprobaron por mayoría de votos.

-0-

Artículos 68, 69, 70, 71 y 72

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

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

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

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley."

-La Comisión aprobó estos cinco artículos sin debate, por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Numeral 29

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TÍTULO VII**De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados"**

Para incorporar, a continuación del artículo 72, el siguiente título nuevo: "De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados", pasando los actuales títulos VII y VIII a ser VIII y IX, respectivamente:

Artículos 73, 74, 75 y 76

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 73.- Se entenderá por "Circuito Integrado" un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por "Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados" la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales. Se considerarán originales en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

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

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

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

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

2. Venda, o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido".

-La Comisión aprobó estos cuatro artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-0-

Artículo 77

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

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

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

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

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero". Se consultó acerca del alcance de la frase. "regalía razonable", que figura en el inciso tercero del N° 3.

Se informó que en materia de propiedad industrial existen ciertos patrones, cantidades o valores que se manejan en el mundo de las licencias, que son comúnmente conocidas por aquellos que acceden a las licencias respecto de cualquier tipo de tecnología, sea por invención o por esquemas de trazado. Y, a eso es lo que se refiere la disposición con precio razonable: aquello que se pagaría en el caso de que no hubiese conflicto y el tercero pudiese libremente acceder a un titular. No es posible reglamentar el precio.

-La Comisión aprobó este artículo por asentimiento unánime.

-o-

Artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

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

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

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

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente".

-La Comisión aprobó estos siete artículos, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos propuestos en el mensaje.

-o-

Artículo 85

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquier de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "multa a beneficio del Fondo Común Municipal" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

b) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. La rebaja en la pena es un muy mal precedente. Con una pena de 25 UTM prácticamente se llega a penas de falta y así son percibidos estos delitos en los juzgados del crimen.

Se puede tener la mejor ley del mundo declarativa de derechos, pero si no hay acciones eficaces para hacer respetar los derechos, ellos no valen nada.

2. En el inciso tercero de la letra d), se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

3. También en este caso parece abusivo que se permita la entrada al mercado de productos infractores, aun cuando sea bajo la fórmula de una donación benéfica.

4. Al igual que en las marcas, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

5. La multa debería ser a beneficio del Fondo Común Municipal, para ser consistente con los casos anteriores.

c) Del Ejecutivo para modificar el artículo 85 de la siguiente manera:

"a) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, el guarismo "100" por "25".

b) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que le antecede por un punto aparte (.).

c) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

d) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

d) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir las letras a), b) y

c) del artículo 85 y agregar una letra d) nueva por las siguientes:

"a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta, para sustituir la primera parte del inciso tercero del artículo 85, entre las expresiones "Los utensilios... y... el Reglamento" por la siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los objetos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica, según resulte de las circunstancias del caso".

El señor Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias declaró inadmisibles las indicaciones de los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, signada con la letra a) y del diputado Orpis signada con la letra b), por referirse a materias de exclusiva iniciativa constitucional de S. E. el Presidente de la República.

Respecto al artículo e indicaciones, la Comisión, sin debate, adoptó los siguientes acuerdos:

-Aprobó por mayoría de votos la indicación signada con la letra c) del Ejecutivo.

-Aprobó, asimismo, las indicaciones signadas con las letras d) y e) de los diputados Encina, Núñez y Villouta.

-Se aprobó el resto del artículo del mensaje.

-o-

Numeral 30**Artículos 86, 87, 88, 89 y 90**

El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:

"TÍTULO VIII**Disposiciones Finales**

Artículo 86.- Deróganse el decreto ley Nº 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº 18.591; el artículo 38 de la ley Nº 18.681; y la ley Nº 18.935".

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación para sustituir el título VIII (artículos 86 a 90) sobre "Protección de la información no divulgada", del siguiente tenor:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TÍTULO VIII**De la Protección de la Información no Divulgada**

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas".

-La Comisión sin debate aprobó por simple mayoría la indicación signada con la letra a) de los diputados Núñez y Tuma y rechazó, en la misma forma, la indicación signada con la letra b) del Ejecutivo.

-o-

Artículo 87 (nuevo)

-El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

La Comisión sin debate rechazó por asentimiento unánime este artículo.

-o-

Artículo 87

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

b) Del diputado Orpis, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la información, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos o servicios fabricados o prestados valiéndose de esa información.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión del delito mencionado en este artículo y los objetos producidos valiéndose de la información sustraída, caerán en comiso a beneficio del propietario de la información.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

El diputado Orpis argumentó su indicación en los siguientes términos:

1. Como se ha señalado anteriormente, no es conveniente que el valor inferior de la pena sea de sólo 25 UTM.
2. En el inciso tercero, se copió la norma de marcas, que no es aplicable.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

3. También en este caso parece absurdo que se considere la posibilidad de que el juez pueda "distribuir" la información no divulgada que haya sido incautada.

4. Al igual que en los casos anteriores, es necesario crear una presunción para evaluar la reparación de daños y perjuicios.

c) Indicación del diputado Núñez, para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

d) Del Ejecutivo para consultar el siguiente artículo 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa, a beneficio Fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Las donaciones que la distribución implica el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos".

e) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir la primera parte del inciso cuarto del artículo 87 (de la indicación del Ejecutivo) entre las expresiones "Los utensilios ... y ...Reglamento", por lo siguiente:

"Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso".

f) De los diputados Encina, Núñez y Villouta para agregar, a continuación del inciso cuarto, los siguientes incisos nuevos:

"Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Las sanciones establecidas en este artículo se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales".

-La Comisión sin debate adoptó los siguientes acuerdos:

La indicación signada con la letra a), fue rechazada por mayoría de votos.

-Las indicaciones de los diputados Orpis signada con la letra b) y Núñez signada con la letra c) fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

-Las indicaciones signadas con las letras d), e), y f) se aprobaron por mayoría de votos.

-o-

Artículo 88

-Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad".

-La Comisión aprobó por mayoría de votos la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-o-

Artículo 89

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

"Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez y Tuma, por el siguiente:

"Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo (signada con la letra b), por simple mayoría de votos y rechazó en la misma forma la indicación de los diputados Núñez y Tuma (signada con la letra a).

-o-

Artículo 90

a) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

"Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal".

b) El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal y el número 2 del artículo 18 de Código de Procedimiento Penal".

c) Los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Jaramillo, formularon indicación del siguiente tenor:

"Artículo 90: Derógase el artículo 284 del Código Penal.

No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2 del Código de Procedimiento Penal".

-La Comisión rechazó por simple mayoría las indicaciones signadas con las letras a) y b) y aprobó la indicación signada con la letra c).

-o-

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

"TÍTULO IX**De las Indicaciones geográficas**

"Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Con la finalidad de hacer concordante esta disposición con el artículo 1º del proyecto de ley, corresponde agregar a la denominación del título respectivo la frase "y denominaciones de origen".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el artículo 91 de la indicación de los diputados Núñez y Tuma, por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"TÍTULO IX**De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen**

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones.

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

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable exclusivamente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen fundamentalmente dentro de una zona geográfica delimitada".

-Los diputados Encina, Núñez y Ortiz presentaron indicación para reemplazar la letra b) del Ejecutivo, por la siguiente:

"b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada".

-La Comisión sin debate aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo con la indicación de los diputados Encina, Núñez y Ortiz. Rechazó, en la misma forma, la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 92

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455. Las indicaciones

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 93

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto.

Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el texto de artículo 93, por el siguiente:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas y denominaciones de origen que se llevarán al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 94

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1º de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con la definición contenida en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 95

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-0-

Artículo 96

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación pedida.
- b) La indicación geográfica.
- c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político- administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:
"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 97

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 97º.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94º.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 98

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 99

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

- a) La Indicación Geográfica reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

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

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

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

- a) La Indicación Geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 100

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

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

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 101

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 102

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

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

-El diputado Núñez formuló indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

-La Comisión aprobó la indicación del diputado Núñez por asentimiento unánime, rechazando la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

Artículo 103

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

-El diputado Orpis formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazadas las indicaciones de los diputados Núñez y Tuma y del diputado Orpis.

Artículo 104

-Los diputados Núñez y Tuma formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

-El Ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación del Ejecutivo, dando por rechazada la indicación de los diputados Núñez y Tuma.

-o-

-El Ejecutivo formuló indicación para consultar en el proyecto de ley, los siguientes artículos nuevos, permanentes:

a) Para consultar un artículo 105, del siguiente tenor:

Artículo 105

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

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.

b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieron 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.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

b) Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

-El señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles los incisos cuarto y quinto de esta indicación presentada por los diputados Encina, Núñez y Villouta, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

c) El Ejecutivo formuló, posteriormente, una indicación para:

a) Sustituir el inciso segundo del artículo 105, por el siguiente:

"Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola."

b) Agregar los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos al artículo 105:

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

-La Comisión rechazó la indicación del Ejecutivo signada con la letra a), y aprobó la indicación signada con la letra b), salvo los incisos cuarto y quinto declarados inadmisibles, y aprobó la indicación signada con la letra c).

-o-

Artículo 106**TÍTULO X****De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial**

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles

"Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley".

-La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, este artículo.

-o-

Artículo 107

"Artículo 107º.- Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

-o-

Artículo 108

-Indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 108 nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder".

-La Comisión aprobó este artículo, sin debate y por asentimiento unánime.

-o-

Artículo 109

"Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en los casos y formas establecidos en el Código Procesal Penal".

-Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para suprimir en el inciso segundo del artículo 109, la expresión:

"a condición de que una vez ejecutoriada la sentencia aludida se formule la correspondiente denuncia o querrela".

-Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para reemplazar el inciso tercero del artículo 109 propuesto por la indicación del Ejecutivo, por el siguiente:

"Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal".

-La Comisión aprobó la indicación del Ejecutivo, con las dos indicaciones de los diputados Encina, Núñez y Villouta a los incisos segundo y tercero.

-o-

Artículos 110 a 132

"Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos".

"Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

"Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción".

"Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción".

"Artículo 114 - El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos".

"Artículo 115 .- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia".

"Artículo 116 .- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción".

"Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;
- b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;
- c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;
- d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.
- e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores.
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;
- e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma".

"Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde éstos podrían encontrarse".

"Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada".

"Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante".

"Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse".

"Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo más, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento de que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal".

"Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas".

"Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal".

"Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieran motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querella dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado".

"Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo".

"Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título".

"Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso".

"Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate".

"Artículo 131.- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda".

-La Comisión aprobó estos artículos, sin debate, y sin modificaciones por mayoría de votos.

-o-

.El Ejecutivo presentó indicación para consultar un título nuevo, como XI, del siguiente tenor:

"TÍTULO XI**Artículo Final**

Artículo 133 .- Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935."

-La Comisión hace presente que el contenido de esta indicación corresponde a la derogación de normas jurídicas ya derogadas por la ley N° 19.039. No obstante lo cual, el Ejecutivo manifestó su decisión de transcribir el artículo 73 de la ley N° 19.039, que corresponde al artículo 133 del proyecto de ley en informe, para evitar dudas de interpretación y por razones de seguridad jurídica.

-La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación transcrita.

-Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente Título XII, nuevo, cuyo contenido corresponde a las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039:

"TÍTULO XII**Disposiciones Transitorias ley N° 19.039**

Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley."."

El señor Monsalve (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) señaló que, a su juicio, es conveniente transcribir, pero con adecuaciones las disposiciones transitorias vigentes de la ley Nº 19.039, en el texto del proyecto de ley en informe.

Con la finalidad de hacer concordante todo el título de las Disposiciones Transitorias, informó que el Ejecutivo formularía, en su oportunidad, las indicaciones pertinentes.

-La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime estos artículos transitorios.

-o-

-Indicación del Ejecutivo para incorporar los siguientes artículos transitorios, nuevos, al proyecto de ley:

Artículo 1º transitorio

"Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución de el Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 17, citado, entrarán en vigencia una vez que el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros alternos, de conformidad con el inciso séptimo del artículo 17, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 2º transitorio

"Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

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

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

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 3º transitorio

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

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 4º transitorio

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

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

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

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado".

-Se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

-o-

Artículo 5º transitorio

"Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único 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 aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones.

-o-

Artículo 6º transitorio

"Artículo 6º transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda".

-Indicación de los diputados Encina, Núñez y Villouta para sustituir el artículo 6º transitorio por el siguiente:

"Artículo 6º Transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero del año 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad la indicación presentada. Por tanto, por la misma votación, se rechazó la indicación del Ejecutivo.

-o-

Artículo 7º transitorio

"Artículo 7º transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 8º transitorio

"Artículo 8º transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 9º transitorio

"Artículo 9º transitorio.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 10 transitorio

"Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

Artículo 11 transitorio

"Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía".

-Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

-o-

IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a una norma de ley orgánica constitucional.

V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Corresponde que la Comisión de Hacienda conozca de los siguientes artículos 18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio.

Para un mejor conocimiento de la materia, se transcribe, a continuación, el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, recaído en el proyecto de ley en informe:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones a la actual ley de Propiedad Industrial.

Esta iniciativa legal, en los numerales 7º y 8º del artículo único propuesto, introduce modificaciones al artículo 17 de la actual ley, las que tienen el impacto financiero que se indica:

a) Se aumenta el número de ministros integrantes del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 33.660 miles.

b) Se aumenta de uno a dos los secretarios-abogados del Tribunal.

*Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 7.200 miles.

c) Se aumenta el gasto corriente del Tribunal, producto del arriendo de nuevas oficinas y gastos comunes.

*Esta actividad representa, anualmente, un mayor gasto fiscal de \$ 5.760 miles.

*La iniciativa legal propuesta representa un mayor gasto fiscal anual, en régimen, de \$ 46.620 miles, que se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la ley de Presupuestos vigente".

VI. LA COMISIÓN APROBÓ LA IDEA DE LEGISLAR POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN.**VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.****Artículo único**

1) El texto del mensaje es el siguiente:

"1) Reemplázase la denominación de los Títulos I, III y VI, de la misma, por "Disposiciones Preliminares"; "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para reemplazar la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Establece normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

Artículo 1º

3) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta para sustituir el artículo 1, por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

4) De los diputados Orpis y Velasco para agregar en el numeral 3), que modifica el artículo 1º, a continuación de la palabra "integrados" la frase ", las apariencias distintivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

Numeral 4

5) El texto del mensaje es el siguiente:

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

"Párrafo 2º**DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"****Artículo 4º**

6) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada una solicitud de registro, y previo al examen preliminar pertinente, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación no sustanciales, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo".

7) Del diputado Orpis para eliminar la frase "previo examen preliminar pertinente".

Artículo 5º

8) El texto propuesto en el mensaje es el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de patente y al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto".

9) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 5º por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo en el caso de las marcas y de 60 días, en el caso de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de indicaciones geográficas o denominaciones de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

origen dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto.

En caso que se presente una oposición infundada, de mala fe o con el exclusivo propósito de entorpecer o dilatar la tramitación de la solicitud y así sea declarado en la sentencia definitiva que rechace la oposición, se aplicará al oponente una multa a beneficio fiscal equivalente a dos unidades tributarias mensuales, la que deberá enterarse en arcas fiscales dentro del plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia.

No se dará curso a nuevas solicitudes de derechos de propiedad industrial o de renovaciones, a quienes, transcurrido el plazo señalado en el inciso precedente, no hayan acreditado en el expediente respectivo el pago de la multa aplicada".

Artículo 7º

10) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 7º.- La práctica de un informe pericial deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 120 días. De las observaciones de los interesados se dará traslado al perito designado para que en un plazo de 120 días responda, si así lo estimare, a dichas observaciones".

11) De Los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

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

El informe del perito será puesto en conocimiento del solicitante, quien dispondrá de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estime conveniente. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda, si así lo estimaré, a dichas observaciones".

12) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 120 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que en un plazo de 60 días responda a dichas observaciones".

Artículo 8

13) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 8º.- El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. Asimismo, el solicitante responderá del pago de los reajustes de dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje deberá ser enterado dentro de los diez días siguientes a su liquidación y bajo el apercibimiento del inciso segundo del artículo 45 de esta ley".

Artículo 9º

14) Del diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho plazo será de 30 días".

Artículo 10

15) Del diputado Orpis presentó indicación para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento. Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento".

Artículo 11

16) El texto del mensaje es el siguiente:

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

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento de ejecución".

Artículo 14

17) El texto del mensaje es el siguiente:

Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Dichos actos deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

No obstante lo establecido en el inciso anterior, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado, suscrito ante notario público, sin que sea necesaria su anotación posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título".

18) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para reemplazar el artículo 14, por el siguiente:

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior, pudiendo efectuarse hasta la notificación de la resolución dictada por el Jefe del Departamento que se pronuncia sobre la concesión o rechazo de la solicitud de registro. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo amparados por el título.

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

Artículo 16 (ley vigente)

19) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 16 de la ley vigente, por el siguiente:

"Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, cualquier titular o cesionario de derechos amparados en esta ley, que estime que sus derechos están siendo violados, amagados o amenazados, por un tercero, podrá deducir ante los juzgados civiles competentes, las acciones civiles destinadas a obtener que cese la infracción o que se adopten las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier infracción o daño.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al titular del derecho, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios ingresados al circuito comercial con infracción a las normas de esta ley, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si una marca se hubiera estado usando indebidamente en un establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Las acciones civiles establecidas en el inciso anteprecedente, se tramitarán conforme las normas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil".

Artículo 17 bis C

20) El texto del mensaje es el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país".

Artículo 18 bis A)

21) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

Artículo 18 bis B

22) El texto del mensaje es el siguiente:

El contenido de esta disposición corresponde al artículo signado en el mensaje como artículo 18 bis A, del siguiente tenor:

"Artículo 18 bis A.- La inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite.

Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

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

Artículo 18 bis E

23) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 18 bis D.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en la

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

forma y tiempo que establezca el reglamento de esta ley. La no acreditación del pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida en el reglamento, permitirá declarar abandonada la solicitud y habilitará a disponer su archivo".

24) Del diputado Orpis, para reemplazar el artículo 18 Bis E por el siguiente:

"Artículo 18 bis E.- Todos los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago, dentro de los 60 días contados desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo".

Artículo 19

25) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase de propaganda contendrá la marca registrada que será objeto de la publicidad."

26) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 19, por el siguiente:

"Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Si el nombre asignado a la etiqueta contiene vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, el registro se concederá dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Si el peticionario asigna un nombre específico a la etiqueta, la o las palabras que constituyan ese nombre deberán estar contenidas de manera visible en ella y reunir los mismos requisitos que exige la ley para constituir una marca registrada y también gozarán de protección, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta".

Artículo 19 bis C

27) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y no a los referidos elementos aisladamente considerados".

Artículo 22

28) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, a proposición del Conservador de Marcas, previa la aceptación formal a que se refiere el inciso anterior; la publicación establecida en el artículo 4; y transcurrido el plazo de oposición previsto en el artículo 5 de la presente ley. Ejercida la oposición por parte de terceros, el Jefe del Departamento no se pronunciará acerca de la aceptación o rechazo sino una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 9 y, cuando proceda, 10 de esta ley".

29) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. Si subsiste la objeción, el solicitante podrá, dentro del plazo de 30 días, proponer nuevas alternativas o bien, reclamar ante el Jefe del Departamento. De no mediar la corrección o la reclamación dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada.

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

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

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

Artículo 23

30) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 por el siguiente:

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

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases.

Las frases de propaganda podrán solicitarse para publicitar productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, o bien, establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización, asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; pero si la frase de propaganda se encuentra adscrita o contiene una marca registrada, sólo podrá aplicarse en publicidad del mismo objeto de la marca que contiene o a la cual se encuentra adscrita."

Artículo 23 bis A

31) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios específicos y determinados en cada clase, se tendrá como una solicitud o registro distinto. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros".

Artículo 23 bis C

32) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 23 bis C por el siguiente:

"Artículo 23 bis C.- Si una marca no ha sido usada dentro de los cinco años precedentes, para productos o servicios de la clase en que fue registrada, o en productos sustitutivos o sucedáneos, se podrá pedir la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga una licencia o autorización de uso inscrita, la hubiere usado en forma continua durante un año al menos, dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad, o que existan razones de fuerza mayor o circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En ningún caso procederá la acción de caducidad en contra de las marcas famosas o notorias.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca".

Artículo 28

33) Del diputado Orpis, para sustituir las letras b y c del artículo 28, por las siguientes:

"b) Los que en uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaren una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

Sin perjuicio de lo anterior, para los efectos de comparar las propiedades y características de los distintos productos que compiten en el mercado, proporcionando información real y verídica a los consumidores, se permitirá hacer referencia a productos de diverso origen, mencionando sus marcas, a condición de que la información proporcionada se apoye en antecedentes objetivos que puedan ser comprobados fehacientemente y, además, que no conduzcan a confusión o error del público, ni denigren directa ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo, o de cualquier otra forma".

34) Del Ejecutivo para modificar, en el actual numeral 21), que ha pasado a ser 22), el artículo 28 que se reemplaza, de la siguiente manera:

"b) Elimínase en el inciso primero, la letra b), modificándose la identificación correlativa subsiguiente.

c) Suprímase en la actual letra c), que ha pasado a ser b), las expresiones "o imitare".

Artículo 29

35) De los diputados Vargas y Velasco para reemplazar el inciso segundo del artículo 29, por el siguiente:

"Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de las donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

36) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 29, por el siguiente:

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

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público de los productos o servicios comercializados con la marca infractora, excluido el Impuesto al Valor Agregado. Si la marca se hubiera estado usando en un

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

establecimiento industrial o comercial, la reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la marca, no podrá ser inferior al 30% del valor de los productos fabricados o vendidos, respectivamente, en el establecimiento, durante el tiempo en que hizo uso de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan".

37) De los diputados Encina, Núñez, Villouta, Ortiz y Velasco, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 29, entre las expresiones: "Los utensilios..." y "...Estas donaciones..." por la siguiente:

"Artículo 29.- Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación".

Artículo 30

38) Del diputado Villouta, para reemplazar en el inciso primero del artículo 30 la cifra "180" por "120"; y en el inciso segundo, la cifra "180" por "60".

39) Del diputado Orpis, para sustituir el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción".

Artículo 32

40) Del diputado Orpis para sustituir el texto del artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país".

Artículo 33

41) El texto del mensaje es el siguiente:

Sustitúyase el artículo 33, por el siguiente:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile.

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

Artículo 38 (de la ley N° 19.039)

42) "Artículo 38.- No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño".

Artículo 40

43) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 40.- Se entiende por "Mejoras", las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invención primitiva e integre la misma unidad inventiva general".

Artículo 49

44) El texto del mensaje es el siguiente:

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

Por consiguiente, el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

- 1) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.
- 2) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca en venta o comercialice tal procedimiento".

Artículo 49 bis C.- (nuevo)

45) Del diputado Orpis para reemplazar el texto propuesto en la indicación de los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, por el siguiente:

"Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho en Chile o por un tercero con su consentimiento".

Artículo 51

46) El texto del mensaje es el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico. La existencia del

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

abuso será declarada por la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

- 1) La existencia de una situación de abuso monopólico, la que debe ser considerada en función de sus circunstancias propias.
- 2) En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la duración y el alcance de la licencia, limitándola a los fines para los cuales fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva estará facultada para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las sociedades anónimas abiertas".

Artículo 52

47) Del Ejecutivo para modificar el artículo 52, que sustituye al actual, de la siguiente forma:

- "ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).
- iii) Elimínase la letra d), pasando la actual letra c), a ser d).
- iv) Suprímase en el actual literal e), que ha pasado a ser d), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 61

48) Del diputado Orpis para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.
- c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

49) Del Ejecutivo para modificar el artículo 61, en los siguientes términos:

"ii) Suprímase en la letra a), la frase final que expresa: "o incurriere en otra conducta semejante", sustituyendo la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 62

50) Del diputado Orpis, para reemplazar el texto del artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- La denominación de diseño industrial estará referida a:

a) Modelo Industrial: Un modelo industrial es toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.

b) Dibujo Industrial: Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas y/o colores que se incorporen a un producto industrial, que le den una apariencia especial original, nueva y diferente.

Artículo 63

51) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

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

Artículo 64

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

52) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

Artículo 65

53) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

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

Artículo 66

54) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 66.- Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión Diseño Industrial o las iniciales D.I. y el número del registro.

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

Artículo 67

55) Del Ejecutivo, para sustituir este artículo por el siguiente:

"iii) Elimínase la letra c), pasando la actual d), a ser c).

iv) Suprímase en el actual literal d), que ha pasado a ser c), la expresión "imitare" y la coma (,) que le sigue".

Artículo 85

56) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso para su posterior distribución benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 86

57) El texto del mensaje es del siguiente tenor:

"Sustitúyese el actual Título VII, que pasó a ser VIII, por el siguiente:

"TÍTULO VIII**Disposiciones Finales**

Artículo 86.- Deróganse el decreto ley Nº 58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº 18.591; el artículo 38 de la ley Nº 18.681; y la ley Nº 18.935".

58) Del Ejecutivo para sustituir el texto de la indicación de los diputados Núñez, Tuma, por el siguiente:

"Sustitúyanse los actuales Títulos VII y VIII, que han pasado a ser Título VIII y Título IX, por los siguientes, nuevos:

"TÍTULO VIII**De la Protección de la Información no Divulgada**

Artículo 86.- Para efectos de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trata;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos. Estos actos incluyen prácticas tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas".

Artículo 87 (nuevo)

59) El Ejecutivo formuló indicación para consultar un artículo nuevo, como 87, del siguiente tenor:

"Artículo 87.- La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos".

Artículo 88

60) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 88 del siguiente tenor:

"Artículo 88: Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales. En particular se entenderán no obstante las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio del pleno respeto de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal, primando entre unas y otras, en caso de conflicto, las concernientes a la privacidad".

Artículo 89

61) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 89 del siguiente tenor:

"Artículo 89: Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título".

Artículo 90

62) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar un artículo 90 del siguiente tenor:

"Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal".

Artículo 91

63) De los diputados Núñez y Tuma para sustituir el título IX (que comprende los artículos 91 a 104) por el siguiente:

"TÍTULO IX**De las Indicaciones geográficas**

"Artículo 91.- La presente ley reconoce y ampara la utilización de indicaciones geográficas para identificar un producto como originario del país, o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Artículo 92

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

64) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 92.- Las indicaciones geográficas se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola. Las indicaciones geográficas no pueden ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley".

Artículo 93

65) De Los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma a un Registro de Indicaciones Geográficas que se llevará al efecto. Se registrará una indicación geográfica a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación geográfica y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También, podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones".

Artículo 94

66) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas los signos o expresiones:

- f) Que no se conformen a la definición contenida en el artículo 1º de esta ley.
- g) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- h) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- i) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.
- j) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica reconocida para el mismo producto".

Artículo 95

67) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas extranjeras protegidas en su país de origen y que no se encuentren en alguna de las

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

situaciones señaladas en el artículo 94, tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

No procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas extranjeras o cuando tales indicaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile durante diez años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

Artículo 96

68) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica deberá indicar:

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

h) La indicación geográfica.

i) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación delimitándola atendiendo caracteres geográficos y la división político- administrativa del país.

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

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

l) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada".

Artículo 97

69) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, recurso que deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario".

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 98

70) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud".

Artículo 99

71) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica, indicará:

a) La Indicación Geográfica reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación.

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

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

Artículo 100

72) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda".

Artículo 101

73) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley".

Artículo 102

74) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

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

Artículo 103

75) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

76) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica reconocida para los productos indicados en el registro, a condición de que los productos sean íntegramente producidos y procesados dentro de los límites de la zona geográfica respectiva.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica".

Artículo 104

77) De los diputados Núñez y Tuma, para consultar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario".

Artículo 105

78) Del Ejecutivo para consultar en el proyecto de ley, el siguiente artículo nuevo, permanente:

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

- a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados.
- b) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada.

d) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.

Las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior".

Artículo 133

79) "Título XI

Artículo Final

Artículo 133 .- Derógase el decreto ley Nº 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº 18.591; el artículo 38 de la ley Nº 18.681, y la ley Nº 18.935."

Artículo 6º transitorio

80) Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 6º transitorio:

"Artículo 6º transitorio.- Las patentes de invención solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se beneficiarán del mayor plazo de protección, que para cada caso en particular, resulte de aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud o registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de esta ley, según corresponda".

-0-

VIII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.**Artículo 18**

1) Indicación del diputado Orpis, para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

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

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

2) Indicación de los diputados Núñez y Velasco, para sustituir el siguiente artículo nuevo, como 18:

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

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

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

Artículo 18 bis B

3) Del diputado Orpis para sustituir el artículo 18 bis B, por el siguiente:

"Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente al 25% de una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. En aquellos casos en que la

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

solicitud de renovación se haya presentado después del vencimiento del registro y dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, el pago deberá efectuarse con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

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

4) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 18 bis B por el siguiente (cuyo contenido corresponde al artículo 18 bis A):

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

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

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

Artículo 18 bis D

5) Del diputado Orpis, formuló indicación para reemplazar el artículo 18 Bis D, por el siguiente:

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

Artículo 51

6) De los diputados Núñez, Tuma, Velasco y Villouta, para sustituir el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

- 1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2) Cuando por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional declarado por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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

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

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

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

Artículo 52

7) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

8) Del diputado Orpis para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un invento patentado.

c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en conformidad con el N° 2 del inciso 2° del artículo 49, de un procedimiento patentado.

d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.

e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores, si se tratara de una patente para productos, o del valor de venta de los

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

productos elaborados conforme al método, si se tratare de una patente de procedimiento.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 61

9) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero, la frase: "a beneficio fiscal" por "a beneficio del Fondo Común Municipal" y el guarismo "100" por "25".

Artículo 67

10) Del diputado Núñez para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios, elementos o productos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o la distribución benéfica según resulte de la calificación de los bienes decomisados. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

11) Del diputado Orpis, para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- a) El que haga uso de un diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.
- c) El que con fines comerciales imitare un diseño industrial registrado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines comerciales un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 85

12) De los diputados Velasco, Tuma, Villouta, Núñez y Encina, para sustituir en el inciso primero del artículo 85, la frase: "multa a beneficio fiscal" por la siguiente: "multa a beneficio del Fondo Común Municipal" y para reemplazar el guarismo "100" por "25".

13) Del diputado Orpis para reemplazar el artículo 85 por el siguiente:

"Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio del Fondo Común Municipal, de 50 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.
- c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.
- d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

La reparación material por los daños y perjuicios causados al propietario de la patente, no podrá ser inferior al 30% del valor de venta al público, excluido el Impuesto al Valor Agregado, de los productos infractores.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 87

14) Los diputados Núñez y Tuma, formularon indicación, para consultar un artículo 87 del siguiente tenor:

"Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio del Fondo Común Municipal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso, y su posterior distribución o destrucción será facultad del juez competente, quien calificará el destino de los bienes decomisados según sea la naturaleza del producto. En el caso de donaciones, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero".

Artículo 105

15) Los diputados Encina, Núñez y Villouta formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

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

- a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.
- c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.
- d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.
- e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará mutatis mutandi respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

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

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos".

-0-

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo único.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley Nº 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

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

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

"Párrafo 1º**DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN"**

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

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

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

4) Para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 2º de la ley vigente, del siguiente tenor:

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

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

"Párrafo 2º**DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES, DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"**

6) Sustitúyanse los artículos 4º al 12, por los siguientes:

Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podrá formular ante el Departamento observaciones a la solicitud de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación del extracto.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones, y para el caso de que se hubieren presentado, deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones contenidas en dichas observaciones y que fueron formuladas por terceros. La presentación de las observaciones no tendrá forma de juicio y los terceros observantes no se considerarán parte del procedimiento administrativo respectivo.

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

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

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, para el caso de modelos de utilidad, dibujos y diseños, o del solicitante en el caso de patentes de invención y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, quienes dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones del solicitante o de las partes, en su caso, se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

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

Artículo 9º.- En los procedimientos relativos a marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 30 días para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otros 30 días, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento.

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos.

7) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

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

8) Para intercalar el siguiente numeral nuevo, para modificar el artículo 16 de la ley vigente.

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente manera:

Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el Juez del Crimen competente.

b) Reemplázase en el inciso segundo la oración "en conciencia" por la siguiente: "según las reglas de la sana crítica".

9) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

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

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

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

Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

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

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

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

"Párrafo 3º**DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"**

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado, quien, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el ministro de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

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

"Párrafo 4º**DEL PAGO DE DERECHOS"**

13) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

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

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

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

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

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

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

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

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

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

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

Artículo 18 bis C.- La presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

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

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

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

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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

15) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

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

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

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

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

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

17) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

18) Sustitúyase la letra g) del artículo 20, por el siguiente:

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

19) Sustitúyase la letra h) del artículo 20, por el siguiente:

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

20) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

21) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

22) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23: Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo período de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

- a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.
- b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.

23) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.

24) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.

25) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante para productos, servicios, establecimiento comercial y/o industrial para productos, idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.

b) Los que en el uso de una marca debidamente registrada incurrieren en prácticas comerciales desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada, o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.

26) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición:

- a) De que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo o;
- b) De que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.

28) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguardia y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes.

29) Deróganse los artículos 40 y 41.

30) Sustitúyanse los artículos 33, 37, 38, 39, 42 y 43, por los siguientes:

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida en que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.
- f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o genoplasma de cualquier ser vivo natural.

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Un resumen del invento.

-Una memoria descriptiva del invento

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del invento, cuando procediere.

31) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Éstas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva. La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.

32) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

- a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.
- b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

33) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

34) Intercálese, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento.

- 35) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- El Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

36) Intercálase, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda. Ésta deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo al procedimiento de nulidad de patente establecidos en esta ley y en el reglamento.

Artículo 51 bis C.- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el Jefe del Departamento deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitiesen las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Jefe del Departamento, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.
- c) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario y con fines comerciales haga uso, en conformidad con el Nº 2 del inciso segundo del artículo 49, de un procedimiento patentado.
- d) El que con fines comerciales imitare una invención patentada.
- e) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, la patente sea otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta ley.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I". y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.
- d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

37) Reemplázase la denominación del título V por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida en que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley Nº 17.336.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

- a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;
- b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley.

38) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

TÍTULO VII**De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados**

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales. Se considerarán originales en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1. Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.
2. Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1. A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo o maqueta, cuando procediere.

-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 Bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

39) Sustitúyese el título VIII por el siguiente:

TÍTULO VIII**De la Protección de la Información no Divulgada**

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2, del Código de Procedimiento Penal.

40) Sustitúyase el Título IX por el siguiente:

TÍTULO IX**De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen**

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.
- e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica o Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.
- c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.
- d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.
- e) Los que hicieren 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

TÍTULO X**De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial****Párrafo 1º: De las Acciones Civiles**

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación del presente título, el Juez de Letras del lugar donde se haya

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el Juez en lo Civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el Tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;
- b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;
- c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;
- d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado.
- e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción;
- e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde éstos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo más, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento de que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querrela o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querrela, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este título.

Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate.

Artículo 131.- Las normas contenidas en este título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente.

Artículo 132.- En lo no previsto por este título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda.

TÍTULO XI

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo Final

Artículo 133.- Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

41) Incorpóranse las siguientes Disposiciones Transitorias de la ley N° 19.039: Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.

42) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E entrarán en vigencia una vez que el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros Alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4º transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el citado artículo 18, inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único 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 6º transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

NUEVO PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 7º transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 132 de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Artículo 8º transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º 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.

Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039.

Artículo 11 transitorio.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

-o-

Se designó diputado informante al señor Jaime Orpis Bouchón.

Sala de la Comisión, a 8 de agosto de 2001.

Acordado en sesiones de fecha 9 y 16 de noviembre y 14 de diciembre de 1999; 25 de enero, 7 y 14 de marzo, 4 y 11 de abril, 29 de agosto, 12 de septiembre y 10 de octubre de 2000; 10, 17 y 18 de abril y 2, 9 y 15 de mayo, 19 de junio de 2001 y 31 de julio de 2001, con la asistencia de los siguientes diputados: Francisco Encina (Presidente); Pedro Pablo Álvarez-Salamanca; Gabriel Ascencio; José Miguel Ortiz (en reemplazo del diputado Gabriel Ascencio), Roberto Delmastro; José Antonio Galilea; Rosa González; Patricio Hales; Aníbal Pérez Lobos (en reemplazo del diputado Patricio Hales); Enrique Jaramillo; Iván Mesías; Carlos Abel Jarpa (en reemplazo del diputado Iván Mesías); Juan Ramón Núñez; Jaime Orpis; Carlos Recondo; Eugenio Tuma; Alfonso Vargas; Sergio Velasco y Edmundo Villouta.

(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión".

DISCUSIÓN SALA

1.7. Discusión en Sala

Cámara de Diputados, Legislatura 345 Sesión 32. Discusión general. Se aprueba en general

MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.

El señor **PARETO** (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Francisco Encina.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2416-03, sesión 7ª, en 20 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, sesión 18ª, en 20 de noviembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 8 y 9, respectivamente.

-Nuevo primer informe de la Comisión de Economía, sesión 28ª, en 22 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 15.

El señor **PARETO** (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario de Economía?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor **ENCINA**.- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Quiero destacar la importancia de esta iniciativa, que es previa a la firma de tratados tan importantes como los de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.

Con fecha 4 de octubre de 1999, su Excelencia el Presidente de la República envió a la honorable Cámara de Diputados el mensaje Nº 4-341, con el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que contiene normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de enero de 1991.

El fundamento de dicha iniciativa es principalmente la adecuación de nuestra legislación nacional en materia de propiedad industrial a las obligaciones contraídas por el Estado chileno en el marco del Acuerdo de Marrakech, que creó la Organización Mundial de Comercio, OMC.

Durante el estudio de la materia, la Comisión tuvo la oportunidad de escuchar la opinión de representantes de los distintos sectores involucrados. Para tal efecto, invitó a funcionarios del Ministerio de Economía, Fomento y

DISCUSIÓN SALA

Reconstrucción, a representantes del Departamento de Propiedad Industrial, de la Cámara de la Industria Farmacéutica, de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, de la Asociación Nacional de Productores de Semillas y de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, entre otros.

Antecedentes del proyecto.

Con fecha 17 de mayo de 1995 se publicó el decreto Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y, entre otros, el Anexo 1-C, en cuanto a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Adpic o Trip's, en su sigla inglesa.

La reforma que impone dicho instrumento multilateral supone adecuar, entre otros cuerpos normativos, la ley Nº 19.039, conforme a los requerimientos establecidos en dicho acuerdo vinculante para Chile. Tal adecuación, según lo dispuesto en el propio acuerdo multilateral, debió haberse producido a más tardar el 1 de enero de 2000, situación por la cual nuestro país se encuentra expuesto al sistema de solución de controversias de la OMC. Así las cosas, esta iniciativa legal corresponde principalmente a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado chileno contrajo en el marco del Acuerdo de Marrakech, modificando la ley Nº 19.039, de conformidad con las exigencias consagradas en dicho texto.

En segundo lugar, el proyecto en estudio introduce modificaciones destinadas a adecuar nuestra legislación a lo establecido en el Convenio de París, de plena aplicación en Chile a contar de 1991.

Finalmente, se proponen ciertas modificaciones que, tanto la experiencia como la práctica de su aplicación, han demostrado ser necesarias para una más eficaz institucionalidad en materia de propiedad industrial, aprovechándose de corregir, además, desde un punto de vista estrictamente formal, la estructura de la ley Nº 19.039, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más adecuado, de conformidad a los cánones modernos y a la terminología internacional común desarrollada en el ámbito de la propiedad industrial.

Ideas generales respecto de la propiedad intelectual e industrial.

De acuerdo con lo establecido en el mensaje, la propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que, en su interacción con el mercado, dotan de mayor valor agregado y, por lo tanto, de mayor jerarquía competitiva a productos, servicios y procedimientos, respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido, promoviendo y fomentando el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

Respecto del objeto protegido, es decir, los bienes inmateriales, podemos decir que son todas aquellas creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que, por su importancia económica, son sujetos de una tutela jurídica especial.

DISCUSIÓN SALA

La actual globalización de los mercados, con una intensa interdependencia económica, ha hecho que los derechos de propiedad intelectual adquieran gran relevancia en las relaciones económicas internacionales.

En lo sustantivo, la protección legal del intelecto configura un derecho legal de explotación. Se trata de un monopolio legal, legítimamente establecido, que constituye una ventaja competitiva en los mercados y permite a los empresarios que invierten en creaciones del intelecto actuar de manera más eficaz y rentable.

La innovación no se concibe en la actualidad sin un estatuto jurídico que promueva la actividad inventiva y creativa y le dé efectiva protección. Ello está constituido por la normativa concerniente a la propiedad industrial.

La propiedad intelectual, en general, reconoce la clásica división entre derechos de autor y conexos y propiedad industrial.

En Chile, el derecho de autor o propiedad intelectual, en sentido estricto, se encuentra normado por la ley N° 17.336 y el decreto supremo N° 1.122, del Ministerio de Educación, que regulan los derechos de los autores, así como también los de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. En cuanto a la propiedad industrial, ésta se rige por la ley N° 19.039 y por el decreto supremo N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el reglamento de dicha ley.

Finalmente, cabe mencionar que ambas categorías de propiedad se encuentran consagradas en el artículo 19, números 24 y 25, de la Constitución Política de la República.

Principales instituciones que regula la ley N° 19.039.

En materia de propiedad industrial, en nuestro país rige, a contar del 25 de enero de 1991, la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Esta ley regula las siguientes categorías de derechos industriales: marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Se entiende por marcas comerciales -así las define la actual ley N° 19.039- "todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

El registro de marcas comerciales le compete al Departamento de Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Las marcas tienen una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción, y son renovables indefinidamente por períodos iguales, previo pago del derecho correspondiente.

La patente de invención es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, entendiendo por tal toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.

Para patentar una invención se requiere el cumplimiento de tres requisitos copulativos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

DISCUSIÓN SALA

De conformidad con la ley vigente, las patentes de invención son concedidas por un período no renovable de quince años, contados desde la fecha de registro.

La patente confiere el derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Modelos de utilidad son los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Para que el modelo de utilidad sea patentado, la ley exige la concurrencia copulativa de dos requisitos: que sea novedoso y susceptible de aplicación industrial.

Las patentes de modelos de utilidad se conceden por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de la solicitud, conforme con lo establecido en el artículo 57 de la ley N° 19.039, norma que no fue modificada por el proyecto de ley en discusión.

El diseño industrial comprende toda forma tridimensional, asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

El privilegio de un diseño industrial se concede por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de su solicitud.

Nuevas categorías de derechos industriales que introduce el proyecto de ley.

La iniciativa en comento, enviada por el Ejecutivo al Congreso, incorpora y regula las siguientes normas de categorías de derechos industriales:

a) Dibujos industriales; b) Esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados; c) Indicaciones geográficas o denominaciones de origen, y d) Información no divulgada (secretos empresariales).

Análisis del proyecto.

La ley N° 19.039, que contiene normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, regula las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Se encuentra estructurada de la siguiente manera: Título I, Normas comunes; Título II, De las marcas comerciales; Título III, De las patentes de invención; Título IV, De los modelos de utilidad; Título V, De los diseños industriales; Título VI, De las invenciones y servicios; Título VII, Disposiciones finales, y Título VIII, Disposiciones transitorias.

El proyecto de ley enviado por su Excelencia el Presidente de la República contempla nueve títulos, incorporando los esquemas de trazado o topografías

DISCUSIÓN SALA

de circuitos integrados como nuevas categorías de derechos industriales regulados por ley. Asimismo, dedica un título especial a la protección de información no divulgada.

Después del debate surgido en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara, se acordó incorporar los dibujos industriales, regulándolos junto con los diseños industriales. Asimismo, recogiendo las inquietudes planteadas por los parlamentarios, el Ejecutivo envió un conjunto de indicaciones, por oficio de fecha 2 de abril de 2001, mediante las cuales se incorporan dos nuevos títulos al texto primitivo del proyecto: el primero, destinado a regular en detalle como derechos industriales las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y el segundo, a lograr el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en la ley, es decir, la observancia de los derechos de propiedad industrial.

De esta manera, el texto del proyecto que modifica la ley Nº 19.039, aprobado por la Comisión de Economía, contempla doce títulos, a saber:

Título I, Disposiciones preliminares, que se encuentra dividido en cuatro párrafos referidos al ámbito de aplicación, procedimientos generales de oposición y registro, tribunal de propiedad industrial y pago de derechos, respectivamente; Título II, De las marcas comerciales; Título III, De las invenciones; Título IV, De los modelos de utilidad; Título V, De los dibujos y diseños industriales; Título VI, De las invenciones en servicio; Título VII, De los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; Título VIII, De la protección de la información no divulgada; Título IX, De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen; Título X, De la observancia de los derechos de propiedad industrial, el que, a su vez, se encuentra dividido en cuatro párrafos relativos a las acciones civiles, a las medidas precautorias, a las medidas prejudiciales y a las disposiciones comunes, respectivamente; Título XI, dice relación con el artículo final, y Título XII, Disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039 y artículos transitorios nuevos.

Cabe señalar que por indicación parlamentaria se sustituyó su actual nombre: "Ley que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial", simplemente por "Ley de Propiedad Industrial".

Principales modificaciones a la ley Nº 19.039.**Título I, Disposiciones preliminares.**

De conformidad con lo señalado en el mensaje enviado por el Ejecutivo, las reformas efectuadas al Título I de la ley Nº 19.039 están orientadas a la agilización, racionalización y perfeccionamiento de los procedimientos de solicitud y concesión de derechos industriales, tanto en primera como en segunda instancia, es decir, ante el Departamento de Propiedad Industrial y ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

El Título I se divide, a su vez, en cuatro párrafos, a saber: Párrafo 1º, Del ámbito de aplicación; Párrafo 2º, De los procedimientos generales, de oposición y registro; Párrafo 3º, Del Tribunal de Propiedad Industrial, y Párrafo 4º, Del pago de derechos.

DISCUSIÓN SALA

Párrafo 1º, Del ámbito de aplicación.

La principal modificación que se introduce en virtud del artículo 1º del proyecto enviado por el Ejecutivo se relaciona con la ampliación del ámbito de aplicación de la ley conforme a las nuevas categorías de derechos industriales.

Párrafo 2º, De los procedimientos generales, de oposición y registro.

Sustitución del examen preliminar en marcas comerciales por otro de admisibilidad exclusivamente formal.

En lo concerniente al artículo 4º, contenido en el mensaje, después del debate suscitado en la Comisión, por razones de economía procesal se acordó sustituir el examen preliminar que se efectúa al presentarse una solicitud de registro por un examen de admisibilidad exclusivamente formal.

Eliminación de las oposiciones en los procedimientos de concesión de patentes.

El mensaje enviado por el Ejecutivo elimina el trámite de las oposiciones en los procedimientos de concesión de estos derechos industriales, sustituyéndolo por la posibilidad que tiene cualquier interesado en formular observaciones, tanto a la solicitud de patente como al esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Representantes de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, Achipi, y de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos, Asilfa, señalaron a la Comisión que no estaban de acuerdo con la eliminación de las oposiciones en materia de patentes, por cuanto la sola procedencia de observaciones a la solicitud no permite que terceros se hagan parte de los procesos respectivos, ni da garantía alguna de que los cuestionamientos formulados serán considerados por la autoridad correspondiente, pues ella será libre de aceptarlos o rechazarlos sin que se pueda apelar a tal resolución.

Sobre este punto, personeros del Ejecutivo hicieron presente a la Comisión que la experiencia práctica demuestra que los procedimientos que han sido objeto de oposición se han paralizado por mucho tiempo, perjudicando notablemente a quienes invierten en innovación. Además, al eliminarse la oposición de estos procedimientos, el tercero no queda en la indefensión, pues siempre existirá la posibilidad de ejercer la pertinente acción de nulidad y salvaguardar, así, sus derechos, no siendo necesario que en este caso exista un doble control por la vía de la oposición y la nulidad.

Finalmente, la Comisión aprobó la indicación que formularon algunos honorables diputados, en el sentido de que la resolución que se pronuncie sobre la concesión o rechazo de una solicitud sujeta a observaciones deberá ser fundada, haciéndose cargo de las alegaciones formuladas por terceros, lo que en todo caso no será considerado parte del procedimiento administrativo respectivo, dándose así garantía de que los cuestionamientos formulados serán considerados por la autoridad competente, sin que ello signifique dilatar injustificadamente el procedimiento de concesión de los derechos industriales.

Asimismo, se aprobó el artículo 9º del proyecto, que elimina el trámite de traslado de la oposición en los procedimientos relativos a patentes de

DISCUSIÓN SALA

invención, manteniéndose el plazo común de 30 días para el caso de marcas comerciales, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales.

Informe pericial.

Los artículos 6º, 7º y 8º del proyecto se refieren a la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, de conformidad con lo establecido en la ley en vigor, haciéndolo procedente, además, respecto de las solicitudes de dibujos industriales y de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, acorde con las modificaciones propuestas.

Respecto de este punto, la Comisión aprobó la reducción del plazo para que el perito evacue el informe, así como para que las partes formulen las observaciones que estimen pertinentes y el perito las responda en un plazo de 60 a 120 días.

Posibilidad de transferencia parcial del registro de una marca respecto de coberturas no relacionadas.

Después del debate suscitado en la Comisión, se aprobó la indicación formulada por algunos parlamentarios tendiente a consagrar, en el inciso segundo del artículo 14, la indivisibilidad del signo o marca, quedando abierta la posibilidad de ceder parcialmente el registro respecto de coberturas que se encuentren inscritas y que no estén relacionadas, permaneciendo el resto del registro a nombre del actual titular.

Delitos de acción pública previa instancia particular, y apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Con fecha 2 de abril de 2001, el Ejecutivo, mediante oficio Nº 337-343, presentó una serie de indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 19.039, dentro de las cuales propuso una nueva redacción del artículo 16, la cual fue aprobada por la Comisión, a fin de armonizar la legislación de propiedad industrial con la reforma procesal penal. De este modo, se modifica el artículo 16, en el sentido de establecer que los delitos contemplados en la ley de propiedad industrial son de acción pública, previa instancia particular, y que la prueba será apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Competencia del jefe del Departamento de Propiedad Industrial en los juicios de caducidad por falta de uso de la marca.

Conforme con la propuesta presentada por el Ejecutivo en orden a consagrar la caducidad por falta de uso de la marca, la Comisión aprobó el artículo 17 del mensaje, que incorpora estos procedimientos a la competencia del jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Ampliación del plazo de rectificación.

La Comisión aprobó el artículo 17 bis A, contenido en el mensaje, que amplía de 5 a 15 días el plazo para corregir, tanto en primera como en segunda instancia, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, tratándose de procedimientos en los cuales haya mediado oposición.

DISCUSIÓN SALA

En caso de que no haya mediado oposición, se establece la posibilidad de efectuar esta corrección hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación.

Recurso de apelación.

La Comisión aprobó el artículo 17 bis B, contenido en el mensaje, que establece la forma de conceder el recurso de apelación (ambos efectos) y las resoluciones respecto de las cuales procede el recurso (sentencias definitivas e interlocutorias).

Párrafo 3º, Del Tribunal de Propiedad Industrial.

La Comisión aprobó la propuesta del Ejecutivo en orden a cambiar la denominación del tribunal llamado a conocer en segunda instancia la materia de propiedad industrial, por la de Tribunal de Propiedad Industrial. Así, se incorpora un nuevo párrafo 3º a la ley, dedicado a regular la materia que contempla la creación de una segunda sala de este tribunal, así como también el aumento del número de ministros que lo integran (tres titulares, tres suplentes y tres alternos).

Párrafo 4º, Del pago de derechos.

En lo relativo al pago de tasas, el Ejecutivo planteó la necesidad de adecuar los derechos industriales a los estándares internacionalmente aceptados, y con el objeto de equiparar las tasas de solicitud, concesión y mantención de los derechos industriales propuso un aumento de los derechos remuneratorios en favor del Estado.

Propuso, además, establecer una modalidad de pago de tasas similar a la existente para las marcas comerciales, tratándose de las otras categorías de derechos industriales.

Por indicación de diversos señores diputados tendiente a proteger la actividad innovativa del solicitante que carece de recursos económicos, se consagró en el artículo 18 bis A un beneficio en virtud del cual se difiere la obligación de pagar las tasas respectivas, así como el informe pericial cuando proceda.

Se introduce una carga pecuniaria para la admisibilidad de las oposiciones de marcas, en los mismos términos señalados para el ejercicio del recurso de apelación, a fin de evitar la práctica abusiva del derecho a deducir oposición por parte de terceros interesados, única y exclusivamente, en dilatar los procedimientos de concesión de los derechos industriales.

Finalmente, se incorpora el plazo de gracia que contempla el artículo 5º bis del Convenio de París, facultándose a los titulares de registros a efectuar válidamente el pago de las tasas previstas para la mantención de sus derechos dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para cumplir con dicha obligación, aplicándoles una sobretasa por mes o fracción de mes de retraso.

DISCUSIÓN SALA

Título II, De las marcas comerciales.**Nueva definición de marca comercial.**

El Ejecutivo propuso una nueva definición de marca comercial, eliminando aquellos elementos que no pertenecen a la esencia de los signos de marcas (novedosos y característicos).

Respecto de este punto, se suscitó debate en la Comisión y algunos honorables diputados presentaron indicaciones a fin de permitir el registro como marca comercial de todo aquello que tenga capacidad distintiva y pueda representarse gráficamente. Finalmente, se aprobó el artículo 19, conforme con las indicaciones presentadas, cuyo inciso primero contempla la siguiente definición: "Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

Precisión de la accesoriedad de las frases de propaganda.

Los artículos 19 bis A y 19 bis B del texto aprobado precisan la accesoriedad de las frases de propaganda, por cuanto establecen la cancelación de oficio de los registros de frases de propaganda dependientes de una marca anulada o caducada y, asimismo, que las frases de propaganda no pueden cederse ni transferirse sin el registro principal al cual adscriben.

Según lo señalado por el Ejecutivo, ello es sólo la aplicación del principio general de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Como desde un punto de vista técnico las frases de propaganda tienen por objeto promover marcas ya registradas, deben, por lo tanto, adscribirse a dichos registros.

Establecimiento explícito de los derechos conferidos por el registro de marca comercial.

La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 19 bis D del mensaje en el cual se explicitan los derechos conferidos por el Registro de Marca Comercial, consagrándose expresamente en el inciso segundo de dicha disposición el aspecto negativo de estos derechos o ius prohibendi.

Consagración del agotamiento internacional en marcas comerciales.

En consideración a que el proyecto enviado por el Ejecutivo no se pronunciaba derechamente respecto de este punto, por indicación parlamentaria se introdujo un nuevo artículo que consagra expresamente el agotamiento internacional de estos derechos, posibilitando, en consecuencia, las importaciones paralelas.

Modificaciones introducidas a las causales de irregistrabilidad de marcas comerciales.

El numeral 15 del mensaje Nº 4-341 introduce una serie de modificaciones al artículo 20, relativo a las causales de irregistrabilidad de las marcas comerciales, a fin de adecuar nuestra legislación a lo dispuesto en el acuerdo Adpic. En tal sentido, el Ejecutivo propuso las siguientes modificaciones:

DISCUSIÓN SALA

Regular la marca notoria extranjera, según lo establecido en los números 2 y 3 del artículo 16 del Adpic, incorporando el concepto de "sector pertinente del público".

Restringir la aplicación del principio de especialidad respecto de marcas notoriamente conocidas, en la medida en que exista algún riesgo de asociación entre esta última y los productos o servicios a distinguir por el signo solicitado. Asimismo, propone consagrar el derecho de prioridad, conforme a lo dispuesto en el Convenio de París. La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 20 bis, relacionado con esta materia.

Por último, consagra la caducidad de las marcas comerciales por falta de uso real y efectivo en el territorio nacional. Este es un artículo muy importante.

Con el objeto de impedir el bloqueo del sistema de protección de marcas producto de la saturación de registros de meros derechos formales, el Ejecutivo propuso -así lo aprobó la Comisión de Economía de la Cámara- el establecimiento de la carga al titular de un registro de marcas, de manera que pueda hacer uso de su signo, a fin de que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado.

Título III, De las invenciones.

En este título se mantienen los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Se establece la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento, aspecto muy importante. El proyecto introduce un nuevo artículo 31 bis, que contempla la inversión de la carga de la prueba. Cuando se trate de esas patentes, se faculta al juez que conoce de un procedimiento por infracción de los derechos del titular de dicha patente para invertir el peso de la prueba.

Se consagra el principio de la no discriminación por área de la técnica y salvaguardia del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales.

Se contempla la patentabilidad de los microorganismos y la exclusión de la misma en materia de biotecnología.

Se establece el aumento del plazo de protección de los derechos de patente, la eliminación de las patentes de mejoras o precaucionales, y se precisa la finalidad del resumen del invento y de las reivindicaciones.

Se consagra el agotamiento internacional de los derechos; se precisa la protección conferida por las patentes de procedimiento, y se contempla una acabada regulación de las licencias no voluntarias.

De conformidad con lo señalado en el mensaje respecto de este tema, que originó gran discusión, dentro de las modificaciones sustanciales que se pretenden introducir al régimen de propiedad industrial se contempla la normativa sobre licencias no voluntarias, de acuerdo con las normas establecidas en el acuerdo pluriestatal que impulsa esta reforma.

El artículo 51 del texto aprobado contempla la concesión de licencias no voluntarias en tres situaciones:

DISCUSIÓN SALA

1. Prácticas anticompetitivas o de abuso monopólico; 2. Razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otra de extrema urgencia, y 3. Licencias no voluntarias por patentes dependientes.

Éste fue, tal vez, el punto más discutido del proyecto -debatido incluso a través de los medios de prensa- y que tiene que ver con las patentes farmacéuticas.

Título IV, De los modelos de utilidad.

Esta categoría de derechos industriales no sufrió mayores modificaciones en el proyecto enviado por el Ejecutivo ni en el texto aprobado por la Comisión, salvo en lo relativo a infracciones a estos derechos.

Título V, De los dibujos y diseños industriales.

Esto también es algo novedoso. El proyecto presentado por el Ejecutivo contemplaba sólo los diseños industriales como categorías de derechos regulados por la ley Nº 19.039, optando por proteger los dibujos industriales a través de las normas concernientes al derecho de autor, conforme a la facultad que en tal sentido establece el acuerdo Adpic.

Título VII, De los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados.

El proyecto incorpora los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados como nuevas categorías de derechos industriales regulados por la ley Nº 19.039, acogiéndolos al estatuto propuesto por el Tratado de Washington de 1989, en concordancia con las disposiciones establecidas sobre la materia por el acuerdo Trip's.

Título VIII, De la protección de la información no divulgada.

Haciéndose cargo de los requisitos planteados por los representantes de los distintos sectores invitados a la Comisión para que formularan sus inquietudes, puntos de vista y objeciones al proyecto de ley en análisis, con fecha 2 de abril de 2001 el Ejecutivo envió un mensaje que contenía una serie de indicaciones al proyecto primitivo.

Cabe destacar que la información debe reunir los siguientes requisitos: ser secreta, tener valor comercial por esa situación y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por la persona que legítimamente la controla.

Título IX, De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

También es un aspecto novedoso del proyecto. Dadas las indicaciones planteadas en la Comisión de Economía por representantes de distintos sectores y por algunos honorables diputados y en atención a que la iniciativa no contemplaba una adecuada regulación de los derechos industriales, de gran importancia para el desarrollo económico de nuestro país, el Ejecutivo presentó varias indicaciones.

El artículo 91 del texto aprobado incluye las siguientes definiciones:

DISCUSIÓN SALA

Indicación geográfica: Es aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Denominación de origen: Es aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Título X, De la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Esta materia también fue objeto de gran discusión. Mediante indicaciones contenidas en el mensaje Nº 337-343, el Ejecutivo incorporó un nuevo título X relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial. De esta manera se establece un sistema eficaz y adecuado de protección, contemplando los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar el pleno respeto de los derechos que se establecen en este cuerpo normativo, así como para todo derecho intelectual en virtud de la norma de reenvío contenida en el artículo 131.

Este título contiene cuatro párrafos relativos a las acciones civiles, medidas precautorias, medidas prejudiciales y disposiciones comunes.

Párrafo 1º, De las acciones civiles.

El párrafo 1º del nuevo título X propuesto por el Ejecutivo comprende los artículos 106 al 116, ambos inclusive. Este párrafo fue objeto de indicaciones por parte de los honorables diputados en orden a precisar los efectos del ejercicio previo de la acción civil respecto de lo penal, provenientes de un mismo hecho ilícito.

Párrafo 2º, De las medidas precautorias.

Los artículos 117 al 127 regulan en detalle las medidas precautorias que proceden en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos, infracciones y amenazas de infracción al derecho de propiedad industrial, las que pueden solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal. Tales son: 1. Cesación inmediata de los actos que constituyen la presunta infracción; 2. Secuestro de los productos objetos de la supuesta infracción y de los materiales y medios que sirvieran para cometerla; 3. Nombramiento de uno o más interventores; 4. Prohibición de publicitar o promover los productos objeto de la presunta infracción, y 5. Retención de bienes, dineros o valores provenientes de la venta o comercialización de dichos productos.

Párrafo 3º, De las medidas prejudiciales.

El artículo 128 del texto aprobado señala expresamente que en materia industrial son procedentes las medidas prejudiciales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

DISCUSIÓN SALA

Párrafo 4º, De las disposiciones comunes a este título.

Finalmente, el párrafo 4º de este Título X, incorporado al proyecto mediante indicación del Ejecutivo, se refiere a las disposiciones comunes. Los artículos 129 al 132 del texto aprobado establecen lo siguiente:

1. Derecho a solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.
2. Toda sentencia dictada en procesos sobre oposición o nulidad de derecho será considerada presunción grave contra el demandado.
3. Se hacen aplicables a materias de derecho de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336, así como también a los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales establecidos en la ley N° 19.342, las normas sobre observancia contenidas en el nuevo Título X de la Ley de Propiedad Industrial.
4. Se establece la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código de Procedimiento Penal.

Título XI, Artículo final.

Mediante las indicaciones propuestas, el Ejecutivo incorpora un Título XI, que contempla el artículo 133. Al respecto, la Comisión hizo presente que el contenido de esta indicación corresponde a normas jurídicas ya derogadas por la ley N° 19.039. No obstante, el Ejecutivo manifestó su intención de transcribir el artículo 73 de la ley N° 19.039, que corresponde al artículo 133 del proyecto de ley en informe, por razones de seguridad jurídica y para evitar erradas interpretaciones.

Título XII, Disposiciones transitorias de la ley N° 19.039 y artículos transitorios nuevos.

Mediante indicaciones formuladas por el Ejecutivo con fecha 2 de abril de 2001, aprobadas por la unanimidad de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, se incorporó un nuevo Título XII, cuyo contenido corresponde a las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039 y a los artículos transitorios nuevos.

Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

La Comisión consideró que los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109 deben ser votados con quórum especial por corresponder a normas de ley orgánica constitucional.

Es todo lo que puedo informar a la honorable Cámara sobre el proyecto de ley en tramitación.

He dicho.

El señor **PARETO** (Presidente).- Señores diputados, las Comisiones respectivas acordaron en forma unánime que el proyecto volviera a Comisión una vez que se termine con la relación de los informes, finalice el debate y se vote en general.

DISCUSIÓN SALA

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, informante de la Comisión de Hacienda.

El señor **JARAMILLO.-** Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar a la Sala sobre el proyecto de ley que modifica las normas aplicables a privilegios industriales y a protección de los derechos de propiedad industrial.

A juicio de la Comisión, los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, que tuvieron su origen en una indicación parlamentaria, corresponde que se voten con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en atribuciones del Poder Judicial.

Asimismo, quiero dejar constancia de que no existen disposiciones o indicaciones rechazadas ni artículos que no fueran aprobados por unanimidad en la Comisión.

El propósito de la iniciativa consiste en adecuar la ley Nº 19.039, y como para algunos puede ser desconocida, entregaré el antecedente respectivo. Fundamentalmente, establece que la propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger los bienes inmateriales cuya interacción en el mercado dotan de mayor valor agregado y, por lo tanto, de mayor jerarquía competitiva a productos, servicios y procedimientos. Dichos bienes constituyen conocimientos que permiten promover, fomentar y favorecer el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

Las principales modificaciones a la actual legislación dicen relación con las incompatibilidades que se incorporan entre las marcas comerciales y las denominaciones de origen, contemplándose su caducidad por falta de uso real y efectivo. Se reconoce un derecho de prioridad para registrar una marca comercial. Se prohíbe utilizar como marca comercial las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En cuanto a las patentes, lo que es muy importante, se aumenta el plazo de protección de los derechos que éstas confieren, de 15 a 20 años, contados desde la presentación de la solicitud. También se contempla la patentabilidad de los microorganismos. Se incorpora la protección de los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

A la Comisión de Hacienda le ha correspondido analizar en detalle los impactos económicos de esta iniciativa legal, derivados de la creación del Tribunal de Propiedad Industrial, un tribunal especial que no integra el Poder Judicial.

Sobre el particular, hay que señalar que la Dirección de Presupuestos presentó, junto al mensaje, un informe financiero el 18 de octubre de 1999, el cual fue reemplazado por un informe complementario del 2 de octubre de 2001. Se estima el mayor costo fiscal anual en régimen del proyecto en un monto máximo de 78.800.000 pesos, que se financiará con cargo a reasignaciones de recursos del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

El impacto financiero del proyecto se desglosa en los siguientes acápite.

- a) Aumento del número de ministros del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros, con un mayor gasto de 41 millones de pesos.

DISCUSIÓN SALA

b) Aumento de uno a dos los secretarios abogados y un relator del tribunal, con un mayor gasto de 28.800.000 pesos.

c) Aumento del gasto corriente del tribunal por arriendo de oficinas y gastos comunes, con un mayor gasto de 9 millones de pesos.

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio.

Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 17 bis E, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D, 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, en conformidad con el numeral 2º del artículo 220 del Reglamento.

En el artículo 17 bis E se establece que los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, para el efecto, también deberá ser suscrito por el ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal.

En el numeral 13 se sustituye el artículo 18, por el cual se señala que la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Se dispone que al presentarse la solicitud deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En el artículo 51 se establece que el Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia voluntaria, en los casos que indica.

Los diputados señores Francisco Encina, José Miguel Ortiz, Víctor Reyes, Eugenio Tuma y Enrique Jaramillo formularon indicación para reemplazar el artículo 51 por el siguiente: "Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional se justifique el otorgamiento de dichas licencias.", etcétera.

Por el numeral 36 se intercalan los artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, que regulan los requisitos y procedimientos aplicables a la presentación de una solicitud de licencia no voluntaria, su otorgamiento y revocación.

DISCUSIÓN SALA

Los diputados señores Francisco Encina, José Miguel Ortiz, Víctor Reyes, Eugenio Tuma y Enrique Jaramillo formularon indicación para reemplazar los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, por los siguientes:

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda, la cual deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Juez de Letras en lo Civil, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento de sumario.

Artículo 51 bis C.- El juez competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia obligatoria en función de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el juez deberá igualmente fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto total o parcialmente a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El juez, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El juez no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitiesen las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el juez, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de la solicitud de licencia no voluntaria deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia".

En el artículo 52 se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a patentes de invención penados con una multa, a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

Por último, en el artículo 11 transitorio se establece que el mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

Sometidos a votación los artículos 17 bis E, 18, 18 bis A, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes, 11 transitorio y la indicación a los artículos 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, fueron aprobados por unanimidad.

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que en la Comisión de Hacienda se aprobó una indicación que entrega jurisdicción al juez de letras en lo civil en relación con la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria.

DISCUSIÓN SALA

Dicho aspecto debe ser puesto en conocimiento de la Corte Suprema, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política. La Comisión no lo ha hecho en espera de que se consolide como una proposición que acoja la Comisión respectiva, ya que el mensaje y el primer informe de esta última tiene una propuesta distinta.

El informe fue acordado en sesiones de fechas 9 de octubre y 7 de noviembre de 2001, con la asistencia de los diputados señores Eugenio Tuma, como presidente; Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, José García, Tomás Jocelyn-Holt, José Miguel Ortiz, Andrés Palma, Víctor Reyes, Exequiel Silva, Edmundo Villouta, de la diputada señora Marina Prochelle y de quien habla.

He dicho.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, la discusión de este proyecto comenzó el 9 de noviembre de 1999 y se extendió hasta el 31 de julio de 2001, es decir, estuvo un año y ocho meses en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.

Digo esto no con un afán crítico, sino para dejar constancia de que en esos veinte meses la Comisión recibió a todos los actores involucrados en la legislación sobre los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Se escuchó a industriales de diferentes actividades del país y, como lo manifestó con claridad el diputado informante de esa Comisión, señor Francisco Encina, se hizo un seguimiento completo de la materia con los subsecretarios de Economía, entre ellos don Luis Sánchez Castellón, don Álvaro Díaz -lamento mucho que no se le haya permitido su ingreso a la Sala-; don José Pablo Monsalve y todas las personas que componen su staff, como jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

He expresado lo anterior debido a que nuestro país, cuando suscribió el Acuerdo de Marrakech, se comprometió a adecuar su legislación sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones de ese acuerdo.

El Supremo Gobierno propuso las modificaciones pertinentes a la ley Nº 19.039, publicada el 25 de enero de 1991 en el Diario Oficial y actualmente vigente. Con ellas se pretende adecuar esta norma a los acuerdos firmados por Chile y a sus compromisos con la Organización Mundial de Comercio.

Tanto en la Comisión de Economía como en la de Hacienda, de la cual soy miembro titular desde hace varios años, nos correspondió participar en la discusión de la iniciativa. En esta última, tal como lo expresara el diputado informante, don Enrique Jaramillo, en las sesiones del 9 de octubre y 7 de noviembre del año recién pasado de nuevo analizamos en forma extensa el proyecto; más aún, se aprobó una solicitud de audiencia de personas que deseaban dar a conocer su opinión, reunión que también se llevó a cabo.

Con posterioridad a esas fechas, nos encontramos ad portas de las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre, y empezó una campaña de prensa que sostenía que con la aprobación de este proyecto de ley aumentaría en forma

DISCUSIÓN SALA

sustancial el costo de los productos farmacéuticos. Ello se originó en el informe del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa, Ciade, sobre el estudio de impacto de nuevas normas sobre propiedad industrial en el mercado farmacéutico nacional.

La iniciativa se encontraba en estado de Tabla en la Sala, pero en vista de lo sucedido, los Comités, nuestros representantes, acordaron enviarla de nuevo a la Comisión de Economía.

Terminaron las elecciones y retomamos nuestro trabajo parlamentario el martes 18 de diciembre de 2001. La iniciativa se colocó en Tabla en la Comisión de Economía y se escucharon opiniones jurídicas, en especial las observaciones del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca del informe emitido por el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa.

Además, tuvimos a la vista la declaración de la Organización Mundial de Comercio, relativa a este acuerdo y en relación con la salud pública, de 14 de noviembre de 2001, así como también un documento de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, en la que fija su posición respecto del informe emitido por el centro de investigación.

Se discutió ampliamente el proyecto, lo cual dio como resultado que los diputados miembros de la Comisión de Economía plantearan la conveniencia de que siguiera su tramitación reglamentaria, porque el informe arrojaba serias dudas y el juicio del Departamento de Propiedad Industrial era claro y tajante en el sentido de que no habría aumentos en los precios de los remedios.

He creído necesario dar a conocer esta situación porque revela cuán importante es que los debates de la Cámara de Diputados se escuchen en directo, a través del respectivo canal de televisión, prácticamente en todas las ciudades del país.

Más adelante, la Comisión de Economía despachó el informe complementario que todos los parlamentarios tienen en su poder, hito importante, según mi criterio.

Después de haberse escuchado a todos los actores y puesta en votación la idea de legislar, el proyecto se aprobó por unanimidad.

Planteo estos hitos por estimar que mejorar esta legislación resulta beneficioso para el país y, en especial, permite cumplir con el compromiso de honor asumido por Chile respecto de sus relaciones internacionales en materia de comercio.

Me correspondió participar en las dos Comisiones, en las cuales tuvimos ocasión de escuchar la opinión de expertos en estas delicadas materias, tanto del quehacer académico como industrial, técnico y político.

En suma, después de veinte meses de estudio del proyecto en la Comisión de Economía, me formé la convicción de que estamos frente a una importante modernización que el Supremo Gobierno impulsa con sentido de país, de Estado, con una dimensión económica y social que deriva de la innovación que posibilita la competitividad y el desarrollo que, en definitiva, pretende ubicar a Chile dentro de la estructura mundial.

DISCUSIÓN SALA

¿Quién puede discutir que Chile está en su mejor momento y en situación de privilegio para erigirse como el país de más avanzada tecnología en Latinoamérica? Para ser un país de avanzada tecnología se necesita incentivar y fomentar la creatividad, la investigación y el desarrollo. No se necesitan grandes cantidades de dinero para subsidiar, sino motivación para crear un valor agregado que se financie por sí solo. En Chile se ha invertido mucho para formar profesionales de nivel internacional, pero, al no tener un marco apropiado para desarrollar al máximo sus capacidades, buscan otros países donde volcarlas y rendir frutos.

Debemos crear un marco legal que fomente esta actividad, no sólo con la finalidad de recuperar lo que se haya invertido en ella, sino también con la finalidad de otorgar un incentivo económico real y efectivo que atraiga a profesionales y, en especial, a inversionistas. Así dejaremos de ser un país fundamentalmente exportador de materias primas al exportarlas con valor agregado gracias a la ciencia y tecnología.

Las principales modificaciones a la actual legislación dicen relación con las incompatibilidades de las marcas comerciales y denominaciones de origen. Se contempla su caducidad por falta de uso real y efectivo; se reconoce un derecho de prioridad para registrar una marca comercial; se prohíbe utilizar como marca comercial indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que aquéllas confieren -de 15 a 20 años contados desde la presentación de la solicitud-; se contempla la patentabilidad de los microorganismos; se incorpora la protección de los respectivos componentes que tienen que ver con esta situación, y se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en el proyecto.

He querido ser muy explícito en aspectos del proyecto que me parecen fundamentales y, al mismo tiempo, expresar que estoy convencido de que debemos sentirnos orgullosos del nivel de los profesionales y funcionarios que trabajan en el Departamento de Propiedad Industrial y en el Ministerio de Economía. Estamos logrando hacer realidad la posibilidad de que futuras generaciones de jóvenes profesionales se preparen adecuadamente y conduzcan a nuestro país a un crecimiento económico sostenido.

Nuestros colegas Francisco Encina y Enrique Jaramillo han sido claros en sus exposiciones. En las Comisiones de Economía y de Hacienda se aprobó por unanimidad la idea de legislar, con la presencia de parlamentarios de todas las bancadas. Ambas son señales claras y precisas de que es importante avanzar en este proyecto.

Creo necesario, después de cumplirse prácticamente dos años de tramitación, agregar que en esta última semana de trabajo legislativo del período 1998-2002, los parlamentarios aprobamos por unanimidad el proyecto en general. Por ello, solicito, en nombre de mi bancada, apoyo para que siga su curso, en consideración no sólo al intenso trabajo realizado, sino también al mérito de la activa participación de las distintas bancadas que componen nuestra Corporación, que dieron, reitero, en las dos Comisiones, su aprobación en general y en particular al proyecto que modifica la ley N° 19.039.

DISCUSIÓN SALA

He dicho.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.

El señor **ORPIS**.- Señor Presidente, en esta discusión en general es bueno hacer un poco de historia en relación con el proyecto.

Chile tenía un compromiso internacional y ahora está en mora. Largamente ha expirado el plazo dentro del cual debía adecuar su legislación interna al tratado respectivo. Esto ocurrió hace dos años, oportunidad en la cual el Gobierno, para demostrar ante los organismos internacionales que se estaba avanzando, presentó un proyecto de ley modesto, simplemente normas adecuatorias, y en ese momento la Comisión de Economía se encontró ante la disyuntiva de aceptarlas o abordar de manera integral una modificación sustantiva y profunda de la ley Nº 19.039, lo que, a mi juicio, era el camino adecuado. Afortunadamente, se optó por ese camino, como también ha sido destacado por los diputados informantes y por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Así, se abordó la modificación integral de la ley Nº 19.039. En este proyecto de ley, los señores parlamentarios van a encontrar todos los aspectos relevantes e importantes sobre la propiedad industrial y temas nuevos como las indicaciones geográficas, la observancia, los procedimientos, las nuevas materias que se protegen, etcétera. Hay algunos temas más polémicos que otros, pero -insisto- se incluyen prácticamente todos los relativos a esta materia. Ése es el mérito del proyecto y por eso es necesario aprobarlo. En algunas materias estamos muy de acuerdo; en otras mantenemos diferencias que podrán ser objeto de análisis en la discusión en particular.

Anteriormente, en relación con el proyecto de ley sobre la Comisión de Distorsiones, tuvimos una mala experiencia cuando sólo despachamos normas adecuatorias. Siempre fuimos partidarios de que debía existir un tribunal de la competencia. Existió el compromiso de mandar una iniciativa en ese sentido, pero nunca se concretó. Ahora, como consecuencia de esa mala experiencia, nos hemos demorado un poco más. Estamos en mora, pero -repito- se ha abordado en términos integrales todo este tema.

Por eso, porque las materias han sido profundamente estudiadas -algunas cuentan con la unanimidad; otras, con la mayoría-, nos corresponde ahora agilizar la tramitación de esta iniciativa porque contiene todas las materias vinculadas con la modificación de la ley Nº 19.039. Sin entrar en detalles, porque ello corresponde a la discusión en particular, en esta oportunidad debemos aprobar la idea de legislar de manera que el proyecto vuelva a la Comisión, se establezcan las diferencias a nivel de la discusión en particular y, después, sea despachado al Senado.

Al menos, en términos personales -creo que también de la generalidad de la bancada-, voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Tiene la palabra el ministro de Economía, señor Jorge Rodríguez Grossi.

El señor **RODRÍGUEZ** (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados:

DISCUSIÓN SALA

El proyecto de ley que nos ocupa es parte de un gran esfuerzo del Gobierno y del Congreso Nacional por dotar al país de una nueva institucionalidad en materia de propiedad intelectual.

Uno de los aspectos relevantes de la política económica del Gobierno -como lo expresa el mensaje del proyecto- ha sido la promoción de un estado de modernización productiva que debe permitir aumentar la competitividad de las empresas nacionales tanto en el plano doméstico como en el externo, así como también resguardar adecuadamente, en términos de calidad y precio, las necesidades de los consumidores.

Por ello se ha estimado indispensable establecer un clima que otorgue la seguridad política, jurídica y económica a los agentes del mercado, y fomente la inversión tanto nacional como extranjera en proyectos industriales, estimulando a la vez la transferencia tecnológica desde el exterior y la innovación tecnológica local.

El proyecto de ley que hoy presentamos a consideración de la honorable Cámara de Diputados, junto a la llamada "ley miscelánea" o "ley Organización Mundial de Comercio", además del proyecto de ley que crea el Instituto de la Propiedad Industrial, son la antesala de una nueva normativa para la propiedad intelectual y la economía en nuestro país, llamada a crear nuevos hábitos de producción, aumentar la distintividad y competitividad de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, potenciar aún más la inversión extranjera en Chile y, sobre todo, desarrollar las bases de una expansión de la investigación científica en áreas del conocimiento verdaderamente nuevas y fuertemente competitivas, elementos sustanciales para el crecimiento económico de Chile.

Además de lo anterior, esta normativa adquiere especial relevancia toda vez que, desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, podemos deducir que ningún beneficio relativo a repatriación de utilidades y capitales, contratos de invariabilidad tributaria, liberalización de barreras arancelarias y no arancelarias u otros, determinará la voluntad de ellos para desarrollar tecnologías de punta en Chile si sus innovaciones pueden ser copiadas o no están suficientemente protegidas o resguardadas.

La nueva realidad de la economía y nuestra responsabilidad como Estado nos obligan a advertir la presencia de fenómenos nuevos en medio de los cuales vivimos hoy. Tal es así que la sociedad de la información y la economía globalizada ya han llegado, lo cual determina la necesidad de desarrollar en el plano internacional la capacidad y habilidad de moverse en esta nueva realidad.

En esta dirección, se suscribió por parte de Chile el tratado más importante en materia de propiedad intelectual, resultado de negociaciones que se llevaron a cabo dentro de la ronda de negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, Gatt, denominadas "Acuerdos de Marrakech", cuya acta fue suscrita por más de cien países en abril de 1994, y que Chile promulgó el 5 de enero de 1995.

Dicho tratado, vinculante para Chile, impone en su anexo 1.C. la obligación de establecer ciertos estándares internacionales en materia de propiedad

DISCUSIÓN SALA

intelectual y, a su vez, la obligación de adecuar la legislación de nuestro país a dichos estándares, debiendo -según el compromiso adquirido- haber efectuado la adecuación legislativa pertinente a más tardar el 1 de enero de 2000.

Los acuerdos de Marrakech marcaron la venida de lo que después se conoció como "tratados internacionales de segunda generación", en que no solamente se discutieron temas sobre límites, fronteras o soberanía, sino también aranceles, estándares de producción y, especialmente, de propiedad intelectual, erigiéndose así como los nuevos temas de la agenda internacional.

Lo anterior se demuestra, como se puede colegir por su presencia, en los acuerdos de la OMC y, en el plano nacional, en los tratados de libre comercio concluidos con Canadá y México, y los que se están negociando con la Unión Europea y Estados Unidos, pudiendo sostenerse que en el futuro no existirá la posibilidad de celebrar un tratado de libre comercio que no involucre temas de propiedad intelectual.

En resumen, este proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo y enriquecido por el Congreso, pretende consagrar en su estructura y contenido un equilibrio entre los titulares del derecho de propiedad industrial y, por otra parte, los derechos de los ciudadanos que se ven resguardados ante los primeros por mecanismos modernos -que contempla el proyecto en comento- como las importaciones paralelas y las licencias obligatorias que sirvan de cortapisas a un posible abuso del derecho.

Para el logro de todos los objetivos anteriormente mencionados, se ha hecho necesario incorporar nuevas categorías de protección de la propiedad intelectual, tales como dibujos industriales, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y la protección de la información no divulgada. También se ha regulado el establecimiento de medidas para garantizar la efectiva observancia de los derechos que consagra la ley de propiedad industrial.

Además, se ha adecuado la estructura y semántica de la ley dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más depurado, considerando la moderna terminología utilizada internacionalmente en el ámbito de la propiedad intelectual.

Por lo anterior, solicito a la honorable Cámara que apruebe la idea de legislar respecto del proyecto sometido a su consideración.

Muchas gracias.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor **JARAMILLO**.- Señor Presidente, la unanimidad de criterios que se aprecia en las intervenciones, indudablemente nos lleva a aprobar la idea de legislar sobre el proyecto, como lo solicita el señor ministro de Economía.

Sin embargo, a este diputado, que concuerda perfectamente con lo que expresó el colega señor José Miguel Ortiz, no le cabe duda de que es interesante volver sobre algunas materias tratadas en la discusión final el año recién pasado.

DISCUSIÓN SALA

El receso veraniego nos ha hecho pensar que ya tratamos un proyecto de ley adecuatorio del Estatuto Automotor chileno cuyas consecuencias, hasta estos momentos, todavía no logramos medir.

En esta misma línea, pienso que desde el extranjero se nos impone mejorar prerrogativas de las grandes transnacionales que controlan tanto la investigación como la producción farmacéutica mundial.

Algunos invitados a las Comisiones de Hacienda y de Economía hablaban de que en esta iniciativa debería ponerse más acento en los aspectos sanitarios que en los puramente comerciales. Concuero plenamente con ellos.

Esta iniciativa, que lamentablemente se discute con muy poca preparación -y hago alusión especialmente a mi persona- aborda importantísimas y sensibles materias, como el derecho a recuperar la salud perdida por parte de todos los seres humanos, valor que muchas veces se contrapone, en ciertos aspectos, con el derecho de propiedad de los consorcios farmacéuticos del mundo. Incluso están en juego cuestiones filosóficas tan profundas como el sentido y el destino de la ciencia.

En efecto, cabe preguntarse si la ciencia y los hombres de ciencia están al servicio de los hombres, de las mujeres y de los niños del mundo o al servicio de los conglomerados económicos que invierten en ella y que pretenden recuperar sus inversiones en corto plazo. Ya en Estados Unidos, en Europa y en los países asiáticos más desarrollados, desde hace mucho tiempo, se discute este tema y las respuestas no son unívocas.

Recientemente, ante la pandemia del sida, por ejemplo, Sudáfrica y Brasil llegaron al extremo de anunciar su retirada de la OMC, esa gran organización que logra unirnos en el tema comercial y que significa, ni más ni menos, avanzar y llegar al desarrollo anhelado, sobre todo en el caso de Chile.

Efectivamente, porque en esos países no se les autorizaba para fabricar genéricos que permitieran dar la conocida triterapia o ese cóctel farmacológico que detiene el avance del sida, lisa y llanamente anunciaron su retiro de la Organización Mundial de Comercio. Al final, las empresas transnacionales llegaron a acuerdos antes de que se expropiaran derechamente las licencias y las patentes farmacéuticas. Pienso que allí se procedió bien y se pensó primero en el ser humano y luego en los acuerdos, que, por supuesto, son necesarios.

Incluso, Estados Unidos de América -con la finalidad de proteger a sus compañías farmacéuticas, que con tanto celo demanda en el seno de la OMC y en sus acuerdos bilaterales el respeto irrestricto a los privilegios y patentes industriales- enfrentó también una emergencia sanitaria luego de los terribles atentados del 11 de septiembre y, ante el peligro de ataques bacteriológicos con ántrax, amenazó a un consorcio alemán con incautar sus patentes para fabricar los antibióticos que permiten curar las enfermedades producidas por esa mortal espora.

Por eso, me alegro muchísimo de haber escuchado las intervenciones precedentes, en las que se señaló el acuerdo unánime de la Comisión de Economía -me parece acertado- en el sentido de aprobar la idea de legislar, pero que el proyecto vuelva a dicha Comisión para los nuevos estudios pertinentes debido a las situaciones hechas presentes por aquéllos -en los

DISCUSIÓN SALA

cuales no me incluyo- que sí se prepararon exhaustivamente para intervenir en este tema tan importante para la humanidad.

He dicho.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Quedan tres minutos para el término del Orden del Día. Sugiero a la Sala tratar de inmediato el informe relativo al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio relativo a la importación temporal y dejar pendiente la votación de este proyecto de ley hasta el término de dicho informe.

Acordado.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con excepción de los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109, los que, por tratarse de materias propias de ley orgánica constitucional, requieren 67 votos para su aprobación.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Aprobado en general el proyecto.

-Por problemas en el sistema electrónico, no ha sido impresa la votación.

El señor **VALENZUELA** (Vicepresi-dente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación los artículos 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 72, 104, 107 y 109, dejando constancia de que se reunió el quórum requerido.

¿Habría acuerdo?

Aprobados.

Despachado el proyecto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1.8. Segundo Informe de comisión de Economía,

Cámara de Diputados. Fecha 07 de mayo, 2002. Cuenta en sesión 02, Legislatura 347

BOLETÍN Nº 2.416-03-2**SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S. E. el Presidente de la República, individualizado en el epígrafe.

En este trámite, la Comisión contó con la participación de las siguientes personas:

- Alvaro Díaz Pérez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Eleazar Bravo, Jefe Subrogante del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Carmen Iglesias, Jefa del Área Jurídica del Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Sabina Puente, abogada, asesora del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Marcos Arellano, abogado, asesor del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Bernardita Fernández, asesora del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.-

La Comisión acordó que los artículos, que a continuación se indican, corresponden ser votados por la Cámara con quórum especial, por ser norma de ley orgánica constitucional, referidas a modificaciones de textos de la ley de organización y atribuciones de los tribunales, contemplada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República:

-Artículos: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 31 bis, 51 bis B N°s. 1 y 3, 51 bis C, 51 bis D, 72, 104, 107 y 109.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

CONSTANCIA REGLAMENTARIA.-

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del reglamento de la Corporación, se hace expresa mención de lo siguiente:

I.- ARTÍCULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.-

Se encuentran en esta situación reglamentaria los siguientes artículos del proyecto en estudio, que no fueron objeto de indicación ni modificados:

Artículos: 1º, 4º, 6º, 8º, 11, 12, 14, 16, 17, 17 bis A), 17 bis B), 17 bis C), 17 bis D), 17 bis E), 18, 18 bis A), 18 bis B), 18 bis D), 18 bis E), 18 bis F), 19, 19 bis A), 19 bis B), 19 bis C), 19 bis D), 19 bis E), 20, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), 20 bis (intercalado, a continuación del artículo 20), 22, 23, 23 bis A), 23 bis B), 23 bis C), 23 bis D), 27, 27 bis (intercalado, a continuación del artículo 27), 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 bis, 45, 49, 49 bis A), 49 bis B), 49 bis C), 50, 51 bis A), 53, 58, 59, 61, 62, 62 bis, 62 bis A), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 132 y 133, disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039: primera, segunda, tercera y cuarta, y artículos transitorios nuevos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11.

De los artículos antes indicados, los siguientes corresponden ser votados, en atención a que contienen disposiciones de ley orgánica constitucional:

Artículos: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D y 72.

Los artículos restantes deberán ser aprobados por la Corporación, ipso-jure y sin votación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del reglamento.

II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Por acuerdo de la Comisión, los siguientes artículos deben ser aprobados con quórum de ley Orgánica Constitucional, debido a que modifican la ley que determina la organización y atribuciones de los Tribunales

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero de artículo 74 de la Constitución Política de la República:

Artículos: 16, 17 bis B), 17 bis C), 17 bis D), 31 bis, 51 bis B) N°s. 1 y 3, 51 bis C), 51 bis D), 72, 104, 107 y 109.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.-

La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación de los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas, que propone suprimir el artículo 130 del proyecto de ley, del siguiente tenor:

"Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate."

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.-

La Comisión, en este trámite reglamentario, modificó los siguientes artículos:
Artículo 5º.-

Los Diputados señores Kast y Uriarte, por una parte, y los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas por otra, formularon indicación para sustituir el artículo 5º.

Lo Diputados señores: Correa, Encina, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martínez, Olivares, Ortíz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker, presentaron indicación para sustituir este artículo, la que fue aprobada por unanimidad.

Se expresó en el debate habido que en caso que se decida reponer la oposición para patentes, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ello permitirá a quienes se sientan afectados por la solicitud de registro de alguno de estos derechos de propiedad industrial, hacer sus descargos y, en definitiva, ser considerados partes en los respectivos procesos con todo lo que ello implica.

Se agregó que si se decide reponer la oposición para patentes, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen sería más adecuado establecer un plazo de 45 días para presentar y responder dichas oposiciones, así como también para el término probatorio dado que, conforme a lo que indica la experiencia, el plazo de 60 días que contempla la ley N° 19.039 resulta

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

excesivo. Se señaló que los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son categorías de derechos de Propiedad industrial incorporados en el proyecto de modificación a la ley N° 19.039 y que, por tanto, el artículo 5° de la ley vigente no considera.

Tratándose de marcas comerciales, modelos de utilidad y dibujos industriales, se mantienen los plazos y la posibilidad de presentar oposición. Se incorporan, en el mismo orden de cosas, los dibujos industriales, que son regulados junto con los diseños.

El Gobierno, a través del Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción comentó al respecto que cuando originariamente se decidió eliminar el tema de la oposición, se consideraba que ésta constituía un obstáculo entrabador del proceso de tramitación de la solicitud de una patente. Luego, se llegó a la conclusión de que del total de patentes solicitadas en trámites u otorgadas, sólo el 2% estaba con oposición y del total de patentes farmacéuticas, menos de un 5% estaba con oposición.

Se recordó que la demora y retraso en el proceso de tramitación de una patente no se debe a la oposición, sino que se produce en el momento en que se designan los peritos lo cual demora meses y retarda el proceso por escasez de recursos presupuestarios. Por otro lado, ha habido un aumento en la demanda de patente. La reposición de solicitud de la oposición parece razonable, ya que es un procedimiento que no retrasa por sí mismo el otorgamiento de patente.

Se hizo presente que si se repone la oposición, debe ser incorporada también en los artículos 7, 9, 10 y 18 bis C), para que el proyecto sea armónico y consistente.

Por asentimiento unánime se rechazaron las indicaciones de los Diputados señores Kast, Uriarte, Galilea, don Pablo y Vargas como, asimismo, la de los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas, para intercalar una palabra, en el inciso primero y reemplazar el inciso segundo.

- La Comisión aprobó el nuevo texto, por asentimiento unánime, del siguiente tenor:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.”.

Artículo 7º.-

Los Diputados señores Correa, Encina, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Jeame, Martínez, Ortíz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir el artículo 7º por otro, que responde a observaciones de diversos señores Diputados hechas presente en el debate y adecua el texto a lo aprobado respecto del artículo 5º.

- La Comisión aprobó el nuevo texto por asentimiento unánime, del siguiente tenor:

“Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.”.

Artículo 9º.-

Los Diputados señores Correa, Encina, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martínez, Olivares, Ortíz, Tuma, y Walker presentaron indicación para sustituir el artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos.”.

Respecto de este artículo, se dan las mismas razones que las que se dieron para aprobar el artículo 7º.

- La Comisión aprobó por asentimiento unánime el artículo 9º propuesto.

Artículo 10.-

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los Diputados señores Correa, Encina, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martínez, Olivares, Ortíz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

El nuevo texto se adecua a lo aprobado para el artículo 5º, con modificaciones formales.

- La Comisión aprobó por asentimiento unánime este nuevo texto.

Artículo 18 bis C).-

Los Diputados señores Correa, Encina, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martínez, Olivares, Ortíz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir el texto del artículo 18 bis C), por el siguiente:

"Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento."

- La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación antes referida.

Artículo 28.-

Los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicación para reemplazar el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.*
- b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.*

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- c) *Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.*
- d) *Los que usaren, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas.*
- e) *Los que comercialmente hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.*

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior”.

Los Diputados señores Kast y Uriarte formularon indicación para sustituir el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) *Los que maliciosamente y sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.*
- b) *Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.*
- c) *Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.*
- d) *Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.*
- e) *Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.*

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.”.

Los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas formularon indicación para reemplazar el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) *Los que maliciosamente y sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.*

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- b) *Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.*
- c) *Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.*
- d) *Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.*
- e) *Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.*

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

Se señaló que la nueva proposición de texto es una redacción alternativa, que reincorpora la necesidad de acreditar el dolo como elemento de tipo penal. Además, elimina los problemas de interpretación que pudieran presentarse con motivo de la incorporación de la frase "Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E de esta Ley", dado que el agotamiento internacional de los derechos conferidos por el registro de marcas comerciales se encuentra consagrado en dicha norma, no siendo necesario hacer alusión a él en la descripción de la conducta infractora contemplada en la letra a) del artículo 28. En el caso de la letra d), esta modificación alternativa pretende mejorar la redacción de la norma, contemplando aquellos casos en que la defraudación se produce por incorporar algo parecido a "R" o "M. R.", sin utilizar precisamente las señas que la ley contempla respecto de las marcas registradas y tratándose de la letra e), incorpora el elemento "comercial", a fin de establecer que el ánimo de lucro es indispensable en estos tipos penales.

- La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación de los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker y rechazó, en los mismos términos las dos restantes.

Artículo 31 bis.-

Los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”

Los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas presentaron indicación para reemplazar este artículo, por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En los procedimientos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”.

Los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas formularon indicación para agregar al inicio del inciso primero la palabra “Sólo”.

Los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas presentaron indicación para reemplazar la disyuntiva “o” que contiene la letra a) por la expresión copulativa “y”.

Los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas presentaron indicación para consultar un inciso nuevo, como penúltimo, del siguiente tenor:

“Constituirá plena prueba de que no se incurre en infracción del procedimiento la acreditación mediante un certificado debidamente legalizado, emanado del proveedor de la materia prima, en orden a que éste no ha empleado el procedimiento objeto de la patente correspondiente. Ello, sin perjuicio de dejar a salvo las acciones del titular de la patente en contra del proveedor de la materia prima en su país de origen.”.

- La Comisión, adoptó por asentimiento unánime los siguientes acuerdos:

- Aprobó la indicación de los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechazó el resto de las indicaciones antes mencionadas.

Artículo 37.-

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para remplazar la letra e) del artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviera un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, a que se refiere el artículo 32.”.

Se expresó que con estas indicaciones se busca eliminar lo que se denomina el segundo uso, en materia de patentes. El principio de segundo uso está establecido en la ley actual y el proyecto en estudio lo consagra nuevamente, como sucede en todas partes del mundo. El caso típico de segundo uso es el remedio denominado Viagra, donde un producto ha terminado su vida de patente útil y se transforma en genérico y de dominio público, pero después por un nivel inventivo y de procesos químicos, se descubre que tiene un segundo uso, y se le concede una segunda patente. El segundo uso se ha otorgado con un criterio bastante restrictivo. Respecto del Viagra, ese caso está en estos momentos en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, donde será, probablemente, revocado.

Se informó que el Ejecutivo propone mantener el segundo uso, pero aplicado en forma restrictiva, en que para otorgarlo, se debe cumplir con los requisitos de novedad, capacidad inventiva y solución al estado de la técnica.

Se agregó que si no se incorpora el segundo uso, se está contraviniendo lo dispuesto en el Tratado Trip´s, en su primer artículo, se reiteró que las patentes de segundo uso sólo se otorgarán, en la medida que cumplan con los tres requisitos que se exigen para conceder cualquier patente.

El Ejecutivo está de acuerdo en suprimir la frase “excepto los microorganismos” de la letra b) del artículo 37, puesto que los microorganismos son patentables si cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y, además, esta materia está consagrado en el Tratado de Budapest.

Se informó que excluir las patentes de segundo uso, atentaría contra el Acuerdo Trip´s y no sería beneficioso para Chile, ya que si a un producto patentado se le puede descubrir un segundo uso y si cumple con los

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

requisitos de patentabilidad, sería provechoso para la economía, en especial, para los consumidores.

Otras opiniones formuladas en el debate argumentaron que un segundo uso jamás va a cumplir las tres condiciones, para poder patentar algún modelo o droga, ya que un segundo uso no tendría nivel inventivo, aunque pueda tener novedad y eso se observa claramente, en los productos farmacéuticos. Se preguntan qué nivel inventivo puede tener un medicamento que se está utilizando para el adenoma prostático; posteriormente se descubre un segundo uso y se puede utilizar para la alopecia andrógena y eso puede ser novedoso y tener aplicación industrial, pero nadie lo inventó, es sólo un descubrimiento. En su opinión, en el área de farmacéutica siempre va a ser así, es decir, nunca va a haber nivel inventivo en el caso del segundo uso.

Se explicó que en el caso del Viagra, al descubrirse un segundo uso, carecía éste de nivel inventivo. En efecto, el Viagra se estudió inicialmente para producir vaso dilatación, por ende, para bajar la presión arterial. Es decir, para combatir la hipertensión. Luego, los pacientes detectaron que este remedio tenía efectos colaterales.

En materia de productos farmacéuticos, la situación de segundo uso es mucho más complicada, puesto que se van a estar patentando productos que en muchas circunstancias no van a disponer de 20 años de protección legal, sino que muchos más años por este mecanismo y se podría caer en abusos.

El Gobierno estima que los segundos usos están referidos a todo tipo de elementos de ser patentados y si se establecen las tres condiciones de patentabilidad, existirá rigor en la concesión de un segundo uso, aunque se reconoce que existe una práctica común en algunas empresas farmacéuticas, en orden a que al momento de ver agotado su período de patente, recurren al segundo uso, con la idea de prolongar artificialmente la protección de esa patente, pero al mismo tiempo existen invenciones de aplicación industrial novedosas, que suponen un segundo uso de una patente o producto nuevo. Lo anterior, debe equilibrarse y a la vez cumplir las obligaciones internacionales establecidas en el Acuerdo Trip's, equilibrio entre el fortalecimiento de la protección por un lado y la protección de la sociedad de prácticas oportunistas por otro, por lo que se plantea la necesidad que el segundo uso debe necesariamente reunir los tres requisitos de patentabilidad.

Se agregó que respecto de la propiedad industrial, el descubrimiento significa que alguien encontró algo que estaba disponible para todas las personas y eso no es protegible. En cambio, el nivel inventivo está referido a que alguien desarrolla una cierta aplicación y con eso creó un invento; es decir se toma el tiempo de hacer un análisis, para llegar a un resultado patentable.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se precisa que sobre el caso del producto Viagra, el examinador hace el análisis del nivel inventivo, considerando qué tan presente es la nueva aplicación en función de la aplicación anterior. Es decir, si el laboratorio que hace Viagra descubrió la nueva aplicación como vaso dilatador para un trauma cerebral e indica que ahora se usará Viagra, ya no para problemas cardíacos, sino que se usará, como vaso dilatador, pero por problemas de accidentes vasculares, en ese caso no hay nivel inventivo, ya que no se produce el efecto sorprendente y el examinador no se enfrenta a una cosa nueva o a una realidad distinta de la conocida, sino que a una misma aplicación, desarrollando un segundo efecto, para un uso ya conocido.

Se argumentó en contra del establecimiento de un segundo uso, ya que distorsiona lo que es la propiedad industrial, desde el punto de vista de la definición de un nivel inventivo. Sabido es que un medicamento tiene un efecto para el cual se está usando, que es el efecto principal y también tiene efectos secundarios, que son menores, pero que en el organismo producen determinados cambios, que también pueden ser terapéuticos o efectos no deseados. Respecto de los segundos usos, puede suceder que se dé la posibilidad que una molécula pueda ser patentada para un efecto principal y también para efectos secundarios. Además, mediante mezclas se pueden patentar otros usos, y así evitar la competencia. Se puede juntar la molécula de un tranquilizante con una molécula de un relajador muscular y se señala que tiene efectos para evitar determinadas contracciones musculares y en ese sentido también podría haber un segundo uso, porque el tranquilizante tiene un propósito, el relajante muscular también, pero al unirlos, se puede hacer más eficiente para una determinada enfermedad y en ese caso tal vez haya un invento o quizás no.

Se afirmó que el segundo uso es una norma internacional pero, que en ningún caso, beneficiaría a Chile puesto que inhibe la competencia.

Finalmente, se expresó que cuando se legisla se busca regular situaciones, en que van a intervenir otras instancias que deciden, como los tribunales de justicia y los casos recién expuestos los decidirán los propios órganos jurisdiccionales.

- La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, la indicación antes referida.

Artículo 51.-

Los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

La Comisión de Hacienda formuló indicación para sustituir el texto de este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias obligatorias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior, y

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) *El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.*

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

- La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación de los Diputados señores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker y rechazó, en los mismos términos, la proposición de la Comisión de Hacienda.

Artículo 51 bis B)

Los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51 N° 1, la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

2) En el caso del artículo 51 N° 2, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51 N° 3, el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

La Comisión de Hacienda formuló indicación para reemplazar el texto de este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda, la cual deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el juez de letras en lo civil, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

Se informó que el nuevo texto propuesto por los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma,

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Uriarte y Walker es más reglamentado y entrega el conocimiento de una solicitud de licencia no voluntaria a diferentes instancias.

- La Comisión aprobó por asentimiento unánime, la indicación de los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechazó, en los mismos términos, la indicación de la Comisión de Hacienda.

Artículo 51 bis C)

Los Diputados señores Encina, Kast, Martínez, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicación para sustituir este artículo, por el que se indica a continuación:

"Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en el número 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

La Comisión de Hacienda formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51 bis C.- El juez competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia obligatoria en función de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el juez deberá igualmente fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

- La Comisión, sin debate y por asentimiento unánime, aprobó la indicación de los Diputados señores Encina, Kast, Martínez, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- En los mismos términos, rechazó la indicación de la Comisión de Hacienda.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis D)

Los Diputados señores Encina, Kast, Martínez, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

La Comisión de Hacienda formuló indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto total o parcialmente a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estará facultado para examinar mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El juez no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el juez, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación de los Diputados señores Encina, Kast, Martínez, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- En los mismos términos, rechazó la indicación de la Comisión de Hacienda.

Artículo 52.-

Los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir este artículo, por el siguiente:

"Artículo 52: Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

- a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.*
- b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.*
- c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.*
- d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.*
- e) El que maliciosamente imitare o hiciera uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.*

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero de este artículo."

Los Diputados señores Kast y Uriarte formularon indicación para reemplazar el inciso primero de este artículo, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.*
- b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 bis C) de esta ley.*
- c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.*
- d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada."*

- La Comisión aprobó, sin debate, y por asentimiento unánime la indicación de los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechazó, en los mismos términos, la indicación de los Diputados señores Kast y Uriarte.

Título X.-

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles

(Artículos 106 a 132)

Los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas formularon indicación para eliminar el Título X, que comprende los artículos 106 a 132.

Se argumentó en el debate habido que la inclusión del Título es imperativo por lo que disponen los artículos 41 al 50 del Acuerdo Trip's. Además, la incorporación del Título X, tiene un fundamento estratégico por cuanto da real protección a los derechos de propiedad industrial, no sólo a patentes sino que a todos los derechos que consagra y regula la ley, a saber marcas, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Asimismo, en este título se establece un sistema eficaz y adecuado de protección, contemplando los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar el pleno respeto de los derechos que la ley de Propiedad Industrial consagra.

- La Comisión, por asentimiento unánime, rechazó la indicación antes referida.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 117.-

Los Diputados señores Encina, Hidalgo, Kast, Martínez, Ortíz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicación para sustituir el artículo 117, por el siguiente:

“Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.”.

- La Comisión aprobó, sin debate y por asentimiento unánime, la indicación referida.

Artículo 120.-

Los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas formularon indicación para eliminar el inciso final de este artículo, del siguiente tenor:

“La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.”.

- La Comisión, sin debate y por asentimiento unánime, aprobó la indicación antes referida.

Artículo 130.-

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas formularon indicación para eliminar este artículo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 130.- Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de los derechos de que se trate."

- La Comisión, sin debate y por asentimiento unánime, aprobó la indicación antes referida.

V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.-

No existen artículos en esta situación reglamentaria.

VI.- ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.-.

No corresponde que la Comisión de Hacienda conozca de este proyecto de ley en este trámite reglamentario, **por no existir artículos en esa condición.**

VII.- INDICACIONES RECHAZADAS.-Artículo 5º.-

1.- De los Diputados señores Kast y Uriarte para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad y diseño industrial. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 60 días tratándose de solicitudes de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas o denominaciones de origen."

2.- De los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de privilegio industrial.

Tratándose de marca comercial, modelo de utilidad y diseño industrial, la oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Para el caso de solicitudes de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el plazo de oposición será de 60 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo."

3.- De los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas para intercalar en el inciso primero, entre las palabras "marca" y "modelo", la expresión "patente".

4.- De los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

"El plazo señalado en el inciso anterior será de 60 días, tratándose de solicitudes de patente de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas o denominaciones de origen."

Artículo 28.-

5.- De los Diputados señores Kast y Uriarte para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que maliciosamente y sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

6.- De los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

a) *Los que maliciosamente y sin la debida autorización del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 Bis E.*

b) *Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.*

c) *Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.*

d) *Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.*

e) *Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.*

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

Artículo 31 bis.-

7.- De los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 31 bis.- En los procedimientos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

8.- De los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas para agregar al inicio del inciso primero la palabra "Sólo".

9.- De los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas para reemplazar la disyuntiva "o" que contiene la letra a) por la expresión copulativa "y".

10.- De los Diputados señores Cornejo, Olivares y Salas para consultar un inciso nuevo, como penúltimo, del siguiente tenor:

"Constituirá plena prueba de que no se incurre en infracción del procedimiento la acreditación mediante un certificado debidamente legalizado, emanado del proveedor de la materia prima, en orden a que éste no

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ha empleado el procedimiento objeto de la patente, correspondiente. Ello, sin perjuicio de dejar a salvo las acciones del titular de la patente en contra del proveedor de la materia prima en su país de origen."

Artículo 51.-

11.- De la Comisión de Hacienda, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias obligatorias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior, y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

Artículo 51 bis B.-

12.- De la Comisión de Hacienda, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda, la cual deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el juez de letras en lo civil, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis C.-

13.- De la Comisión de Hacienda, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 51 bis C.- El juez competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia obligatoria en función de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el juez deberá igualmente fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

Artículo 51 bis D.-

14.- De la Comisión de Hacienda, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto total o parcialmente a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estará facultado para examinar mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El juez no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el juez, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia."

Artículo 52.-

15.- De los Diputados señores Kast y Uriarte para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) *El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 Bis C de esta Ley.*

c) *El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.*

d) *El que cometiere defraudación imitando una invención patentada."*

TITULO XDe la Observancia de los Derechos de Propiedad IndustrialPárrafo 1º: De las Acciones Civiles.-

16.- De los Diputados señores Galilea, don Pablo y Vargas para eliminar el Título, que comprende los artículos 106 al 132.

En consecuencia, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda a la H. Corporación aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"ARTICULO ÚNICO.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
DEL AMBITO DE APLICACIÓN"

3) Sustitúyase el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 2º de la ley vigente, del siguiente tenor:

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

5) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

6) Sustitúyanse los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.

Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.

Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos.”

7) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

“Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.”

8) Intercálase el siguiente numeral nuevo, para modificar el artículo 16 de la ley vigente:

“a) Modifícase el inciso primero de la siguiente manera:
Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente.

b) Reemplázase en el inciso segundo la oración “en conciencia” por la siguiente: “según las reglas de la sana crítica”.”

9) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenderse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.”

10) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.”

11) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

12) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º

DEL PAGO DE DERECHOS"

13) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.”

14) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

15) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

16) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”

17) Sustitúyase las letras g) y h) del artículo 20, por las siguientes:

“Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distinga la marca notoriamente

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

18) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

19) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.”

20) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

“Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.”

21) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

“Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.”

22) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

“Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.”

23) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaren una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas.

e) Los que comercialmente hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.”

24) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

“Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.”

25) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

“Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”

26) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes.”

27) Deróganse los artículos 40 y 41.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

28) Sustitúyanse los artículos 33, 37, 38, 39, 42 y 43, por los siguientes:

“Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviera un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere."

29) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”

30) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.”

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

31) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

“Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.”

32) Intercálase, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

“Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento.”

33) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

“Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.”

34) Intercálase, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

“Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51 Nº 1), la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2) En el caso del artículo 51 Nº 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51 Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en el número 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51,

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de publicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I". y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.”

35) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: “De los dibujos y diseños industriales”.

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

36) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley.”

37) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

“TITULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados”

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

38) Sustitúyese el Título VIII, por el siguiente:

"TITULO VIII

De la Protección de la Información no Divulgada"

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2, del Código de Procedimiento Penal.

39) Sustitúyese el Título IX, por el siguiente:

“TITULO IX

De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen”

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a).- Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b).- Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento de Propiedad Industrial no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren 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

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

40) Agrégase el siguiente Título nuevo:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles"

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente Título, el juez de letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor, como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este Título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y
- e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querella dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este Título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este Título.

Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 130.- Las normas contenidas en este Título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente.

Artículo 131.- En lo no previsto por este Título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda.

41) Agrégase el siguiente Título nuevo:

"TITULO XI
Artículo Final

Artículo 132.- Derógase el decreto ley 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley Nº 18.591; el artículo 38 de la ley Nº 18.681, y la ley Nº 18.935."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

42) Incorpóranse las siguientes Disposiciones Transitorias de la ley Nº 19.039:

"Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley No. 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley No. 958, de 1931.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial su reglamento. El Presidente de la República, deberá dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.”

43) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

“Artículo 1º transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4º transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el citado artículo 18, inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5º transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis, de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único 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 6º transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1º de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 7º transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 131 de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Artículo 8º transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º 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.

Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039.

Artículo 11 transitorio.- *El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."*

Se designó Diputado informante al señor **Francisco Encina Moriamez**.

Sala de la Comisión, 7 de mayo de 2002.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 2, 9 y 16 de abril y 7 de mayo de 2002, con la asistencia de los siguientes Diputados: Eugenio Tuma Zedan (Presidente); Sergio Correa de la Cerda; Francisco Encina Moriamez; Pablo Galilea Carrillo; Carlos Hidalgo González; José Antonio Kast Rist; Fulvio Rossi Ciocca, Eduardo Saffirio Suárez, Edmundo Salas de la Fuente, José Miguel Ortíz Novoa (en reemplazo del Diputado señor Edmundo Salas de la Fuente); Gonzalo Uriarte Herrera, Alfonso Vargas Lyng, Rosauro Martínez Labbé (en reemplazo del Diputado señor Alfonso Vargas Lyng); Darío Molina Sanhueza (en reemplazo del Diputado señor Gonzalo Uriarte Herrera) y Patricio Walker Prieto.

LUIS PINTO LEIGHTON

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Secretario de la Comisión

I N D I C E

CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.-

510

I.- ARTÍCULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.-

511

II.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

511

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.-

512

IV.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.-

512

V.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.-

529

VI.- ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.-.

529

VII.- INDICACIONES RECHAZADAS.-

529

P R O Y E C T O D E L E Y

534

DISCUSION SALA

1.9. Discusión en Sala

Cámara de Diputados, Legislatura 347, Sesión 3. Fecha 11 de junio, 2002. Discusión particular, queda pendiente. Se solicita informe complementario

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.

La señora **MUÑOZ**, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Encina.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín N° 2416-03, sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta N° 18.

La señora **MUÑOZ**, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor **ENCINA**.- Señora Presidenta, me habría gustado que hubiera estado presente el ministro de Economía -al parecer no pudo asistir- por la importancia que reviste el proyecto, fundamentalmente porque se enmarca dentro de las políticas internacionales, del convenio firmado por nuestro país con la Unión Europea y, además, del posible Tratado con Estados Unidos.

Como se trata del segundo informe de la Comisión, me referiré a aquellos artículos que fueron objeto de indicaciones por parte de los señores parlamentarios o del Ejecutivo, y no a todo el proyecto, por cuanto éste ya fue conocido y aprobado en el primer trámite reglamentario. Sin embargo, en términos generales daré a conocer su objetivo, especialmente a los diputados que se han incorporado a la Cámara en esta legislatura, motivo por el cual probablemente no lo conocen.

Con fecha 17 de mayo de 1995 se publicó el decreto N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el Acuerdo de Marrakech, que dio origen a la Organización Mundial de Comercio, y reconoció, entre otros, el anexo 1 C, sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio, al Acuerdo Trip's.

Dicho instrumento multilateral, vinculante para Chile, impone adecuar a sus disposiciones, entre otros cuerpos normativos, la ley N° 19.039. Tal

DISCUSION SALA

adecuación, conforme con lo dispuesto en el propio acuerdo multilateral, debió haberse efectuado a más tardar el 1 de enero del año 2000, situación por la cual Chile se encuentra expuesto al sistema de soluciones de controversias de la Organización Mundial de Comercio. Así las cosas, la modificación de la ley N° 19.039 corresponde a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo de Marrakech.

En segundo lugar, el proyecto de ley contiene disposiciones destinadas a adecuar nuestra legislación a lo establecido en el Convenio de París, sobre protección de la propiedad industrial, vigente en Chile desde 1991.

Finalmente, se proponen ciertas modificaciones, que tanto la experiencia como la práctica en su aplicación han demostrado ser necesarias para una más eficaz institucionalidad en materia de propiedad industrial, y se aprovecha, además, desde un punto de vista estrictamente formal, de corregir la estructura de la ley N° 19.039, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más adecuado, de conformidad con los cánones modernos y con la común tecnología internacional desarrollada en el ámbito de la propiedad industrial.

Las ideas generales del proyecto son las siguientes:

En conformidad con lo señalado en el mensaje, la propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinados a proteger aquellos bienes inmateriales que, en su interacción en el mercado, dotan de mayor valor agregado y, por lo tanto, de mayor jerarquía competitiva a productos, servicios y procedimientos respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido con el fin de promover y fomentar el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.

En cuanto al objeto protegido de esta disciplina, es decir los bienes inmateriales, podemos decir que son todas aquellas creaciones de la mente humana que, con los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y que por su importancia económica son sujetos de una tutela jurídica especial.

La actual globalización de los mercados, con una intensa interdependencia económica, ha permitido que los derechos de propiedad intelectual adquieran una gran relevancia en las relaciones económicas internacionales.

En lo sustantivo, la protección legal del intelecto configura el derecho legal de explotación. Se trata de un monopolio legal, legítimamente establecido, que constituye una ventaja competitiva en los mercados y permite actuar de manera más eficaz y rentable a los empresarios que invierten en creaciones del intelecto.

En la actualidad, la innovación no se concibe sin un estatuto jurídico que promueva la actividad inventiva y creativa y que dé efectiva protección. Ello está constituido por la normativa concerniente a la propiedad intelectual.

La propiedad industrial, en general, reconoce la clásica división entre derechos de autor y derechos conexos, y propiedad industrial.

En Chile, el derecho de autor o propiedad intelectual en sentido estricto se encuentra normado por la ley N° 17.336 y por el decreto supremo N°

DISCUSION SALA

1.122, del Ministerio de Educación, que regula los derechos de los autores así como los de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

En cuanto a la propiedad industrial, ésta se rige por la ley N° 19.039 y por el decreto supremo N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó su reglamento.

Finalmente, cabe mencionar que ambas categorías de propiedad se encuentran consagradas en el artículo N° 19, números 24 y 25, de la Constitución Política.

Principales instituciones que regulan la propiedad industrial.

En esta materia rige la ley N° 19.039, de fecha 25 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Sobre la materia, este proyecto introduce modificaciones en lo relativo a marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y multas a las infracciones a la ley.

Las marcas comerciales son definidas como todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. El registro de marcas comerciales compete al Departamento de Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales, previo pago del derecho correspondiente.

Las patentes de invención se definen como el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, entendiendo como tal toda solución a un problema de una técnica que origina un quehacer industrial. Para patentar una invención se requiere el cumplimiento de tres requisitos copulativos, a saber: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En conformidad con la ley vigente, las patentes de invención son concedidas por un período no renovable de 15 años contado desde la fecha del registro. La patente confiere el derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto que ha sido objeto de invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Modelos de utilidad: son los aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o parte de los mismos en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta agregue una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Para que sean patentados, la ley exige la concurrencia copulativa de dos requisitos: novedad y que sea susceptible de aplicación industrial. Las patentes se conceden por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de la solicitud, conforme con lo establecido en el artículo 57 de la ley, norma que no es modificada en el proyecto de ley en discusión.

DISCUSION SALA

La señora **MUÑOZ**, doña Adriana (Presidenta).- Disculpe, señor diputado.

Me han solicitado que llame a una reunión de Comités. Por lo tanto, cito a los jefes de Comités a la Sala de Lectura.

Puede continuar, señor diputado.

El señor **ENCINA**.- El diseño industrial comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. El privilegio de un diseño industrial se concede por un período no renovable de diez años, contado desde la fecha de su solicitud.

Me referiré brevemente a las nuevas categorías de derechos industriales que introduce el proyecto, que son, entre otras:

- a) dibujos industriales.
- b) esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados.
- c) indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y
- d) información no divulgada. (Secretos empresariales).

La ley Nº 19.039, que contiene normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de la propiedad industrial, regula las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales.

Se estructura sobre la base de ocho títulos, a saber: título I, Normas Comunes; título II, De las marcas comerciales; título III, De las patentes de invención; título IV, De los modelos de utilidad; título V, De los diseños industriales; título VI, De las invenciones de servicio; título VII, Disposiciones finales, y título VIII, Disposiciones transitorias.

El proyecto de ley enviado por su Excelencia el Presidente de la República considera nueve títulos. En él se incorporan los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados como nuevas categorías de derechos industriales regulados por la ley, y se dedica un título especial a la protección de la información no divulgada.

Tras el debate surgido en el seno de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara, se acordó incorporar los dibujos industriales, que serán regulados conjuntamente con los diseños industriales.

Por otra parte, el Ejecutivo recogió las inquietudes planteadas por parlamentarios, y el 2 de abril envió un conjunto de indicaciones para incorporar al texto primitivo del proyecto dos nuevos títulos: el primero, destinado a regular, en detalle, como derechos industriales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y el segundo, dedicado al efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en la ley, vale decir, de la observancia de los derechos de propiedad industrial.

El proyecto que modifica la ley Nº 19.039, despachado por la Comisión de Economía, agrega a los títulos anteriores los siguientes: De la Protección de

DISCUSION SALA

la Información no Divulgada; De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial. Este último se encuentra dividido en cuatro párrafos: De las Acciones Civiles, De las Medidas Precautorias, De las Medidas Prejudiciales y De las Disposiciones Comunes a este Título.

El título XI, final, tiene que ver con disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039 y artículos transitorios nuevos.

Cabe señalar que, por indicación parlamentaria, se sustituyó el nombre de esta ley, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, simplemente por "Ley de Propiedad Industrial".

A continuación, señalaré en qué medida el segundo informe de la Comisión modifica el proyecto.

Por acuerdo de la Comisión, los siguientes artículos deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional, debido a que modifican la ley que determina la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 74 de la Constitución Política de la República: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 31 bis, 51 bis B, números 1 y 3; 51 bis C, 51 bis D, 72, 104, 107 y 109.

El artículo 130 fue suprimido.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, en el informe se hace mención a los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Deberán votarse los artículos que requieren quórum especial. El resto debe aprobarse por la Corporación, ipso jure y sin votación, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento.

Hay algunos artículos modificados, a los que voy a dar lectura brevemente, para empezar la discusión sobre este proyecto.

La Comisión se preocupó, en este segundo informe, de los artículos que fueron objeto de indicaciones, entre los que está el artículo 5º, sustituido por el Nº 6) del artículo único del proyecto.

Al final, se llegó a una propuesta que señala que cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Por indicación de los diputados señores Correa, Encina, Galilea, don Pablo; Hidalgo, Jeame Barrueto, Martínez, Ortiz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker, aprobada por unanimidad, el artículo 7º quedó de la siguiente forma:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe

DISCUSION SALA

del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones”.

El artículo 9º fue modificado mediante indicación parlamentaria, y quedó de la siguiente forma:

“Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos”.

El artículo 10 también fue modificado y quedó del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados”.

También fue modificado el artículo 28, que tiene que ver con las condenas a multas en beneficio fiscal, cuyos montos varían en los términos que indica la disposición.

Además, fue modificado el artículo 31 bis, que tiene que ver con el ejercicio de las acciones civiles sobre infracciones en materia de patentes de procedimiento. Expresa que “el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada”.

También fue modificado el artículo 37, que se refiere a aquellos elementos que no son considerados invención y quedarán excluidos “de la protección por patente de esta ley”. Se puede mencionar el “nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32”.

Es muy importante en cuanto a las oposiciones de las patentes industriales.

DISCUSION SALA

El artículo 51, que se refiere a la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria, fue muy discutido.

La Comisión de Hacienda y otros parlamentarios formularon indicaciones. Al final, se concordó un texto que entrega, cuando hay una patente no voluntaria, a determinadas instancias la decisión sobre estos temas:

“1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973”. Es decir, se le entrega a la Comisión Resolutiva Antimonopolio la facultad de decidir sobre las patentes.

“2) Cuando por razones de salud pública” -cosa que preocupa a gran parte de la ciudadanía y también a los señores diputados-, “seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias”.

En este caso, el otorgamiento de la patente no voluntaria corresponde a la autoridad del Departamento de Propiedad Industrial.

“3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:”. En última instancia, a la justicia ordinaria; es decir, lo que antes quedaba en manos del jefe del Departamento de Propiedad Industrial o, en su defecto, en manos de la justicia, se somete a distintas instancias.

También se formuló indicación para sustituir el artículo 51 bis B, relacionado con el procedimiento del otorgamiento de licencias no voluntarias. Al efecto, se dispone que “La solicitud... constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil”. Conocerán de ella las distintas instancias que se señalan en los números 1, 2 y 3 de la proposición.

Se presentaron indicaciones para sustituir los artículos 51 bis C y 51 bis D, también relativos a las licencias no voluntarias, las que fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

También se modificó el artículo 52, sobre multas aplicables a quienes infringen la ley de propiedad industrial.

Es importante señalar que toda esta normativa fue consensuada en la Comisión, y que hubo acuerdo absoluto con el Ejecutivo, pues algunos señores diputados que habían presentado indicaciones las retiraron; de manera que el texto del proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión.

En cuanto al título X, “De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”, la Comisión, por asentimiento unánime, rechazó la indicación presentada por algunos señores diputados para eliminarlo.

Se aprobó la indicación para sustituir el artículo 117, cuyo primer inciso señala que “Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que

DISCUSION SALA

digán relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos”.

Fueron aceptadas dos indicaciones, de los diputados señores Cornejo, Olivares y Salas. La primera, para eliminar el inciso final del artículo 120, que señalaba: “La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada”.

La segunda, para eliminar el artículo 130, que decía: “Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de que se trate”.

No se introdujeron artículos nuevos al proyecto y no existen artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Dada la importancia de la iniciativa, habríamos deseado que el ministro de Economía hubiera asistido a la sesión, aun cuando tengo entendido que dio las excusas pertinentes.

Es importante que en el debate analicemos los artículos que fueron objeto de indicaciones.

Cabe destacar que la unanimidad de los miembros de la Comisión concurrió con su voto favorable al texto del proyecto que se presenta a la Sala. He dicho.

El señor **ORTIZ** (Presidente accidental).- Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los siguientes numerales del Artículo Único: 1), 2), 3) (artículo 1º); 4), 5), 6) (sólo respecto de los artículos 4º, 6º, 8º, 11 y 12); 7) (artículo 14); 9) (artículo 17); 10) (respecto del artículo 17 bis A; 11) (respecto del artículo 17 bis E); 12), 13) (artículo 18); 14) (en lo relativo a los artículos 18 bis A, 18 bis B, 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F); 15) (artículo 19); 16) (artículos 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D y 19 bis E); 17) (artículo 20); 18) (artículo 20 bis); 19) (artículos 22 y 23); 20) (artículos 23 bis A, 23 bis B, 23 bis C y 23 bis D); 21) (artículo 27); 22) (artículo 27 bis); 23) (sólo respecto de los artículos 29 y 30); 24) (artículo 31); 26) (artículo 32); 27), 28) (en relación con los artículos 33, 38, 39, 42 y 43); 29) (artículo 43 bis); 30) (artículos 45 y 49); 31) (artículos 49 bis A y 49 bis B); 32) (artículo 49 bis C); 33) (en relación con los artículos 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71); 34) (sólo respecto del artículo 51 bis A); 35), 36) (artículos 62 bis y 62 bis A); 37) (Título VII y artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85); 38) (Título VIII y artículos 86, 87, 88, 89 y 90); 39) (Título IX y sólo a los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 105); 41) (Título XI y artículo 132); 42) (relativo a las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y los artículos transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11.

Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 8) (artículo 16); 10) (sólo respecto del artículo 17 bis B); 11) (en relación con los artículos 17 bis C y 17 bis D); 33) (en lo tocante al artículo 72), y 39) (sólo respecto del artículo 104); pero, por referirse a disposiciones de ley orgánica constitucional, deben ser votados en particular.

DISCUSION SALA

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, estoy inscrito para intervenir en la discusión del proyecto. Sin embargo, en el curso de la mañana, con los diputados miembros de la Comisión hemos observado algunas imperfecciones en su redacción.

El señor **ORTIZ** (Presidente accidental).-¿Me permite, señor diputado?
Reasume la presidencia de la Corporación el diputado señor Edmundo Salas.

El señor **SALAS** (Vicepresidente).- Señores diputados, queda pendiente la discusión del proyecto, el cual vuelve a la Comisión de Economía.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

1.10. Informe Complementario al Segundo Informe de Comisión de Economía.

Cámara de Diputados. Fecha 11 de junio, 2002. Cuenta en sesión 08, Legislatura 347

BOLETÍN Nº 2.416-03-3**INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.****HONORABLE CÁMARA:**

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a dar cumplimiento a lo acordado por la Corporación, con fecha 5 de junio de 2002, en orden a emitir un informe complementario.

Se hace presente que esta iniciativa legal tiene urgencia calificada de "simple".

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

I.- La Comisión acordó que los artículos, que a continuación se indican, corresponde que sean votados por la Cámara **con quórum especial, por ser normas de carácter orgánico constitucional**, y se refieren a modificaciones de textos de la ley de organización y atribuciones de los tribunales de justicia, a que alude el artículo 74 de la Constitución Política de la República:

Artículo único: numerales 8), letra a); 9); 10) en lo referido al artículo 17 bis B; **11)** en lo referido al artículo 17 bis C y 17 bis D; **25); 34)** en lo referido al artículo 51 bis B, números 1 y 3, al artículo 51 bis C y al artículo 51 bis D; **33)** en lo referido al artículo 72; **39)** en lo referido al artículo 104; y **40)** en lo referido al artículo 107 y 109.

II.- Numerales del Artículo Único que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Los siguientes numerales no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: **1); 2); 3); 4); 5); 6)** en lo referido a los artículos 4, 6, 8, 11 y 12; **7); 10)** –en lo referido al artículo 17 bis A-; **11)** –en lo referido al artículo 17 bis E-; **12); 13); 14)** en lo referido a los artículos 18 bis A, 18 bis B, 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F; **15) 16)** en lo

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

referido a los artículos 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D y 19 bis E; **17); 18); 19); 20); 21); 22); 23)** en lo referente a los artículos 29 y 30; **24); 26); 27); 28)** en lo referente a los artículos 33, 38, 39, 42 y 43; **29); 30); 31); 32); 33)** en lo referente a los artículos 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71; **34)** en lo referente al artículo 51 bis A; **35); 36)** artículos 62 bis y 62 bis A-; **37); 38); 39); 41); 42)** que corresponde al numeral 43 del proyecto de ley aprobado en primer informe.

Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales **8)** letra a; **9); 10)** sólo artículo 17 bis B; **11)** artículos 17 bis C y 17 bis D; **33)** artículo 72; **39)** sólo artículo 104; pero por referirse a disposiciones de carácter orgánico constitucional, deben ser votadas en particular.

III. Numerales suprimidos del artículo único.

En el numeral **40)**, se suprime el artículo 130 del proyecto de ley aprobado por la Comisión en el primer informe. Asimismo, se suprime el numeral **42)** del proyecto de ley aprobado en primer informe.

IV. Artículos modificados.

Fueron modificados los siguientes numerales del artículo único: **6)** referido a los artículos 5º, 7º, 9º y 10; **14)** referido al artículo 18 bis C; **23)** referido al artículo 28; **25)** referido al artículo 31 bis; **28)** referido al artículo 37; **33)** referido a los artículos 51 y 52; **34)** referido a los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; **40)** referido a los artículos 117, 120 y 130.

IV. Indicaciones rechazadas.

Fueron rechazadas las indicaciones a los siguientes numerales: **6)** respecto del artículo 5º; **23)** respecto al artículo 28; **25)** respecto al artículo 31 bis; **33)** respecto al artículo 51; **34)** respecto al artículo 51 bis B, 51 bis C, 51 bis D y 52; **40)** respecto al título X –artículos 106 a 131-.

El presente informe complementario tiene por objeto fundamental conocer una indicación presentada por los Diputados señores Tuma, Saffirio, Rossi, Galilea, don Pablo, Hidalgo, Uriarte, Walker, Encina, Vargas y Correa, para eliminar el numeral 42) que figura en el proyecto propuesto para su aprobación en el segundo informe de la Comisión, por las razones que se pasan a explicar.

La norma contemplada en el mencionado numeral 42) del artículo único del proyecto de ley, nació de una indicación firmada por varios señores Diputados, a sugerencia del ex Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que fue aprobada sin debate, por asentimiento unánime, en el primer trámite reglamentario.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

En un estudio más acabado de esta materia, se ha estimado inconducente mantener ese numeral, que contiene los artículos transitorios de la ley N° 19.039, toda vez que son los mismos que ya contempla la referida ley, la cual seguirá vigente, pero con las modificaciones que se introduzcan una vez aprobado el proyecto de ley en estudio, -el cual a su vez tendrá disposiciones transitorias-. Asimismo, cabe hacer presente que, varias de las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039 ya perdieron su vigencia por haber cumplido el objetivo para el cual fueron dictadas.

En consecuencia, la **Comisión acordó, por unanimidad**, proponer eliminar del proyecto en estudio, el numeral 42), que dispone incorporar los artículos transitorios de la ley N° 19.039.

En concordancia con lo aprobado, el numeral 43) consignado en el segundo informe, que señala "Incorpóranse los siguientes artículos transitorios" pasa a ser numeral 42) y lleva como título "**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**".

Para una mejor comprensión de lo aprobado, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente

PROYECTO DE LEY

"ARTICULO ÚNICO.- Introdúcense las modificaciones que a continuación se indican a la ley N° 19.039, publicada en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
DEL AMBITO DE APLICACIÓN"

3) Sustitúyase el artículo 1º, por el siguiente:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) **Para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 2º de la ley vigente, del siguiente tenor:**

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

5) Incorporarse el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º
DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE OPOSICIÓN Y REGISTRO"

6) Sustitúyanse los artículos 4º al 12, por los siguientes:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.

Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.

Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos.

Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento.

Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos.”

7) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

“Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.”

8) Intercálase el siguiente numeral nuevo, para modificar el artículo 16 de la ley vigente:

“a) Modifícase el inciso primero de la siguiente manera:

Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

b) Reemplázase en el inciso segundo la oración "en conciencia" por la siguiente: "según las reglas de la sana crítica"."

9) Sustitúyase el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenderse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil."

10) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias."

11) Intercálanse el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

12) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
DEL PAGO DE DERECHOS"

13) Sustitúyase el artículo 18, por el siguiente:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

“Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.”

14) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

15) Sustitúyase el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

16) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro."

17) Sustitúyase el artículo 20, por el siguiente:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

“Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

18) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

“Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.”

19) Reemplázanse los artículos 22 y 23, por los siguientes:

“Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dictará su resolución final pronunciándose sobre la

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.”

20) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

“Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.”

21) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

“**Artículo 27.-** La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.”

22) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

“**Artículo 27 bis.-** Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.”

23) Reemplázanse los artículos 28, 29 y 30, por los siguientes:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas.

e) Los que comercialmente hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.”

24) Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:

“Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.”

25) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

“Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”

26) Sustitúyase el artículo 32, por el siguiente:

“Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de esta ley y artículo 1º transitorio de la ley 19.039, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes.”

27) Deróganse los artículos 40 y 41.

28) Sustitúyanse los artículos 33, 37, 38, 39, 42 y 43, por los siguientes:

“Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere."

29) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”

30) Sustitúyanse los artículos 45 y 49, por los siguientes:

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.”

31) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

“Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.”

32) Intercálase, a continuación del artículo 49 bis B, el siguiente artículo 49 bis C:

“Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento.”

33) Sustitúyanse los artículos 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los siguientes:

“Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud.

Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

- 1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.
- 2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.
- 3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:
 - a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
 - b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y
 - c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.”

34) Intercálase, a continuación del nuevo artículo 51, que sustituye al actual, los siguientes artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos:

“Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

1) En el caso del artículo 51 N° 1), la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

2) En el caso del artículo 51 N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51 N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en el número 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.

Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I". y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.”

35) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: “De los dibujos y diseños industriales”.

Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

36) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 63.- Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales D.I. y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley 1.263, de 1975, pertenecerán a estas

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, D y E de esta ley.”

37) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título VIII y Título IX, respectivamente:

“TITULO VII

De los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados”

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente,

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

38) Sustitúyese el Título VIII, por el siguiente:

"TITULO VIII
De la Protección de la Información no Divulgada"

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigación a la infracción.

4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas y,

5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2, del Código de Procedimiento Penal.

39) Sustitúyese el Título IX, por el siguiente:

"TITULO IX

De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen"

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a).- Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b).- Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento de Propiedad Industrial no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada sin tener

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

40) Agrégase el siguiente Título nuevo:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º: De las Acciones Civiles"

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente Título, el juez de letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor, como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este Título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º: De las Medidas Precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;
- b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;
- c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;
- d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y
- e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querella dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º: De las Medidas Prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este Título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este Título.

Párrafo 4º: De las Disposiciones Comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 130.- Las normas contenidas en este Título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342, respectivamente.

Artículo 131.- En lo no previsto por este Título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda.

41) Agrégase el siguiente Título nuevo:

"TITULO XI
Artículo Final

Artículo 132.- Derógase el decreto ley 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935."

42) Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"Artículo 1° transitorio.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, D y E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los Ministros Alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2° transitorio.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3° transitorio.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4° transitorio.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el citado artículo 18, inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

Artículo 5° transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis C, de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único 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 6° transitorio.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1° de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7° transitorio.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 131 de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código de Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Artículo 8° transitorio.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9° 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.

Artículo 10 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 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 11 transitorio.- *El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."."*

Se ratificó como Diputado Informante al señor **Francisco Encina Moriamez**.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2002.

Tratado y acordado en sesión de fecha 11 junio de 2002, con la asistencia de los siguientes Diputados: Eugenio Tuma Zedan (Presidente); Sergio Correa de la Cerda; Francisco Encina Moriamez; Pablo Galilea Carrillo; Carlos Hidalgo

INFORME COMPLEMENTARIO AL SEGUNDO INFORME ECONOMIA

González; Fulvio Rossi Ciocca, Eduardo Saffirio Suárez, José Miguel Ortíz Novoa (en reemplazo del Diputado señor Edmundo Salas de la Fuente); Gonzalo Uriarte Herrera, Alfonso Vargas Lyng y Patricio Walker Prieto.

Ana María Skoknic Defilippis
Secretaria accidental de la Comisión

DISCUSIÓN EN SALA

1.11 Discusión en Sala

Cámara de Diputados, Legislatura 347. Sesión 09. Fecha 19 de junio, 2002. Discusión particular, se aprueba.

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.

La señora **MUÑOZ**, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Francisco Encina.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín N° 2416-03, sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe complementario de la Comisión de Economía, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta N° 7.

La señora **MUÑOZ**, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor **ENCINA**.- Señora Presidenta, seré muy breve, porque se trata del informe complementario del segundo informe del proyecto y cuyo objeto fundamental es conocer una indicación presentada por los diputados señores Tuma, Saffirio, Rossi, Galilea, don Pablo; Hidalgo, Uriarte, Walker, Encina, Vargas y Correa, para eliminar el numeral 42) que figura en el proyecto propuesto para su aprobación en el segundo informe de la Comisión, por las razones que paso a explicar.

El numeral 42) tenía que ver con los artículos transitorios de la ley N° 19.039. Después de un estudio más acabado de la materia, se estimó inconducente consignarlo, toda vez que tales artículos son los mismos que ya contempla la referida ley, la cual seguirá vigente, pero con las modificaciones que se introduzcan una vez aprobado el proyecto de ley en estudio, el cual, a su vez, tendrá disposiciones transitorias. Asimismo, cabe hacer presente que varias de las disposiciones transitorias de la ley N° 19.039 ya perdieron su vigencia por haber cumplido el objetivo para el cual fueron dictadas.

En consecuencia, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer eliminar del proyecto en estudio el numeral 42), que dispone incorporar los artículos transitorios de la ley N° 19.039.

En concordancia con lo aprobado, el numeral 43) consignado en el segundo informe, que señala "Incorpóranse los siguientes artículos

DISCUSIÓN EN SALA

transitorios", pasa a ser numeral 42) y lleva como título "Artículos Transitorios".

Hago presente que en el informe figuran algunas constancias reglamentarias previas.

Hay artículos de quórum especial, por ser normas de carácter orgánico constitucional, y se refieren a modificaciones de textos de la ley de organización y atribuciones de los tribunales de justicia, a que alude el artículo 74 de la Constitución Política de la República. Son los numerales 8), 9), 10), 11), 25), 33), 34), 39) y 40) del artículo único.

Los numerales de dicho artículo no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el primero ni en el segundo informe.

Artículos modificados. Fueron modificados los siguientes numerales del artículo único: 6), referido a los artículos 5º, 7º, 9º y 10; 14), referido al artículo 18 bis C; 23), referido al artículo 28; 25), referido al artículo 31 bis; 28), referido al artículo 37; 33), referido a los artículos 51 y 52; 34), referido a los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; 40), referido a los artículos 117, 120 y 130.

El proyecto es importante no sólo porque se trata de una adecuación a los tratados internacionales, en especial a los de libre comercio con la OMC, sino también por la relevancia que adquiere el tema de la propiedad industrial en el contexto de los tratados internacionales con la Unión Europea y, posiblemente, del que se firmará con Estados Unidos.

Después de un largo proceso, el proyecto debe seguir su tramitación, pues ya se cumplieron los plazos de que dispone Chile. Por lo tanto, pido a la Sala despacharlo hoy al Senado.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Corresponde votar el proyecto.

Se declaran aprobados los siguientes numerales del artículo único, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 41) y los artículos transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11.

Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 8), 9), 10), 11), 33) y 39), sin perjuicio de que, por referirse a disposiciones de ley orgánico constitucional, deben ser votados en particular.

La Mesa propone votar uno por uno los artículos recién mencionados.

Por lo tanto, ofrezco la palabra sobre el numeral 6) del artículo único.

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, como su Señoría no tocó la campana en señal de aprobación, consulto si, reglamentariamente, se entienden por aprobados los artículos del informe complementario del segundo informe de la Comisión de Economía a los cuales su Señoría dio lectura.

DISCUSIÓN EN SALA

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Están aprobados reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Queda pendiente la votación de los que no fueron objeto de indicaciones, pero que contienen normas de carácter orgánico-constitucional.

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz para plantear un asunto reglamentario.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, deseo formular una proposición reglamentaria.

Hemos estado presentes en un justo y emotivo homenaje al ex senador de la República y ex presidente del Partido Radical Social Demócrata, don Anselmo Sule. Al respecto, su bancada y otros señores parlamentarios, amigos personales, están conversando con la familia.

Por ello, solicito votar al final del Orden del Día las disposiciones que requieren quórum especial.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- La proposición del diputado señor Ortiz es dejar pendiente de votación sólo las disposiciones de rango orgánico-constitucional para votarlas en conjunto al término de la discusión, y no al final del Orden del Día.

¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?

Acordado.

En discusión el numeral 6) del artículo único.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

De acuerdo con lo solicitado por la bancada de la Unión Demócrata Independiente, el numeral 6), que incluye los artículos 5º, 7º, 9º y 10, será votado de inmediato por no requerir quórum especial.

Recuerdo a los señores parlamentarios que el proyecto modificadorio de la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, tiene varios artículos de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- **Aprobado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Álvarez, Araya, Bauer, Bayo, Bertolino, Bustos, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Egaña, Encina, Escobar, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Jaramillo,

DISCUSIÓN EN SALA

Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Monckeberg, Montes, Moreira, Norambuena, Ortiz, Palma, Quintana, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Soto (doña Laura), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena) y Von Mühlenbrock.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra sobre el numeral 8), que agrega un numeral nuevo al actual artículo 16.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Queda pendiente su votación para el final por requerir quórum de ley orgánica constitucional

Ofrezco la palabra sobre el numeral 9), en lo relativo al artículo 17.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Queda pendiente su votación por tratarse de una disposición de ley orgánica constitucional.

Ofrezco la palabra sobre el numeral 10), sólo en lo referente al artículo 17 bis B, que requiere quórum de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, sólo para recordar que el artículo 17 bis B nació de una indicación aprobada prácticamente por unanimidad en la Comisión de Economía de la Cámara, con el objeto de que también exista el recurso de apelación en el tema que estamos tratando.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Ofrezco la palabra sobre el numeral 11), que afecta los artículos 17 bis C y 17 bis D, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

Ofrezco la palabra.

Cerrada la discusión.

Ofrezco la palabra sobre el numeral 14), del cual sólo está pendiente la votación del artículo 18 bis C, de quórum simple. Los otros fueron aprobados reglamentariamente.

Tiene la palabra el diputado señor Encina.

El señor **ENCINA**.- Señor Presidente, como este número tiene que ver con el tema de las oposiciones y de los derechos por pagar, necesita quórum de ley orgánica, pero respecto del artículo 18 bis C hubo unanimidad en la Comisión para agregarlo. Ojalá que la Sala dé también la unanimidad.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

DISCUSIÓN EN SALA

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente). **Aprobado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Alvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Bauer, Bayo, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Mella (doña María Eugenia), Monckeberg, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Prieto, Quintana, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Venegas y Vidal (doña Ximena).

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- En discusión el numeral 23), referido al artículo 28.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- **Aprobado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leay, Longueira, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Moreira, Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Prieto, Quintana, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Von Mühlenbrock.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra

DISCUSIÓN EN SALA

sobre el numeral 25), relativo al artículo 31 bis, nuevo, de ley orgánica constitucional.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En discusión el numeral 28), referido al artículo 37, que es de quórum simple.

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, en la Comisión de Economía se formularon indicaciones para eliminar las llamadas patentes de segundos usos, para lo cual se sugiere suprimir la segunda parte de la letra e) del artículo 37. Pero en el debate suscitado en el seno de la Comisión quedó claro que esas patentes se encuentran establecidas en la ley vigente en iguales términos y se exige el cumplimiento de los mismos requisitos generales de patentabilidad, al igual que para cualquier otra invención.

Al respecto, en la Comisión se redactó una indicación patrocinada por los diputados señores Correa, Hidalgo, Kast, Martínez, Rossi, Saffirio, Tuma, Walker, Encina y quien les habla, para precisar que, tratándose de patentes de segundos usos, se requiere, igualmente, el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el numeral 28), referido al artículo 37.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- **Aprobado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Bustos, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Egaña, Encina, Escalona, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Longueira, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Prieto, Recondo, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Venegas, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Votó por la negativa el diputado señor Seguel.

El señor **ÁLVAREZ**.- Reglamento, señor Presidente.

DISCUSIÓN EN SALA

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.

El señor **ÁLVAREZ**.- Quiero sugerir, por las características que ha tenido el debate hasta ahora, que se dé un plazo de cinco minutos por bancada para referirse en general y en particular a las materias más importantes del proyecto, y que, con posterioridad, se proceda a votar todas las disposiciones.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.

El señor **JARAMILLO**.- Conuerdo con lo señalado por el diputado señor Álvarez, en el sentido de que está un poco desordenado el debate.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para que cada bancada disponga de cinco minutos para referirse al conjunto de los artículos pendientes. Después de cerrado el debate, se realizará una votación única sobre todos los artículos, separando los de mayoría simple de los que son de ley orgánica constitucional.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Uriarte.

El señor **URIARTE**.- Señor Presidente, el proyecto establece una serie de normas adecuatorias de la legislación nacional, con el objeto de dar cumplimiento a todas las obligaciones que contrajo nuestro país en el denominado acuerdo de Marrakech.

Por tanto, lo que hemos hecho en la Comisión de Economía -en la cual se contó con la asistencia de representantes del Ejecutivo-, es justamente adecuar nuestra legislación interna a los distintos acuerdos internacionales vigentes en nuestro país.

Destaco que en la Comisión se presentó indicación para reincorporar la posibilidad de que puedan oponerse quienes se sientan afectados por maniobras o acciones de terceros, como también establecer ciertos plazos a fin de acortar los procedimientos y evitar trámites dilatorios.

Asimismo, se precisan ciertos aspectos del proyecto con el objeto de lograr una mayor armonía y evitar ambigüedades.

Se aprobaron una serie de modificaciones que permiten incorporar el dolo en determinadas infracciones a las normas de obtención de patentes y, además, precisar lo relativo a la patentabilidad de segundos usos, a fin de armonizar el proyecto con lo establecido en los acuerdos internacionales.

Se consagra en el texto la obligación del uso de las marcas, aun cuando ello origine algunos problemas. Así y todo, el tema fue bastante bien tratado en la Comisión.

En general, el proyecto constituye un avance en la adecuación de la

DISCUSIÓN EN SALA

normativa interna. Es de esperar que la iniciativa otorgue mayor agilidad y fluidez a los procedimientos que hoy existen en el país.

Por lo tanto, sugiero aprobar en general y en particular el proyecto.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Encina.

El señor **ENCINA**.- Señor Presidente, el proyecto se ha debatido en tres sesiones. Además, tiene una tramitación parlamentaria de varios años.

El proyecto, no obstante haber impactado a la opinión pública por el tema de las patentes farmacéuticas, tiene una amplitud que va mucho más allá de eso. Se trata de una normativa que se adecua a la de la Organización Mundial de Comercio por un acuerdo adoptado por el país para tener correspondencia con el resto del mundo en materia de propiedad industrial y otras cosas, tales como marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y denominación de origen.

El tema de las patentes farmacéuticas restringe el proyecto, dándole una visión unilateral. Sin embargo, el debate realizado al interior de la Comisión ha permitido avanzar en el establecimiento de una normativa, discutida y consensuada por los parlamentarios.

Una de las situaciones más controvertidas se planteó respecto de las patentes no voluntarias. Después del último intercambio de opiniones, en la Comisión quedó claramente establecido que procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria cuando el titular de la patente haya tenido un comportamiento monopólico; cuando existen razones de salud pública y cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

Por lo tanto, el contexto del proyecto, en general, ha sido discutido varias veces, tanto en la Comisión como en la Sala, y por eso esperamos su aprobación. En todo caso, en el trámite posterior, que se realizará en el Senado de la República, se podrán hacer algunas adecuaciones.

El trabajo de la Comisión de Economía fue absolutamente consensuado. Por lo complejo del tema, el proyecto volvió dos veces a ella para realizar una serie de adecuaciones.

Reitero que en el proyecto de ley de propiedad industrial hay que tener una visión de país, porque constituye un elemento que insertará a Chile en la globalización, en los mercados internacionales, lo que de paso le otorgará una mayor capacidad exportadora. Incluso, en el texto se mencionan los tratados de libre comercio que se gestionan tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos.

A partir de esta iniciativa habrá respeto por las patentes industriales, las marcas y las denominaciones de origen, que son materias muy interesantes para el país.

El resto de las adecuaciones tienen que ver con los tribunales de justicia

DISCUSIÓN EN SALA

-materias que requieren de quórum calificado-, relativas al monto de las multas y a otro tipo de asuntos.

La bancada del Partido Socialista va a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, como lo expresaran mis colegas Uriarte, de la Unión Demócrata Independiente, y Encina, del Partido Socialista, la discusión del proyecto por tercera vez en la Comisión de Economía permitió mejorarlo y perfeccionarlo.

También quedó claro que por el decreto Nº 16, publicado el 17 de mayo de 1995, el Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se establece la Organización Mundial de Comercio. Con ello, entre otras cosas, nos comprometimos a que, a más tardar el 1 de enero de 2000, Chile iba a hacer una modificación a la actual ley Nº 19.039, materia que nos preocupa en este instante.

Además, el proyecto de ley introduce modificaciones tendientes a adecuar nuestra legislación a lo establecido en el Convenio de París, con plena aplicación en Chile a contar de 1991.

Quiero recordar que este proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 4 de octubre de 1999, y que lo que más se ha planteado respecto de él es el tema de las patentes farmacéuticas. No obstante, regula, además, marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Por otra parte, incorpora y regula las siguientes categorías de derechos industriales: dibujos industriales, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

El proyecto se fue perfeccionando en la Comisión de Economía. Por ejemplo, el diputado Encina, presidente de dicha Comisión en ese momento, y quien les habla, como presidente de la Comisión de Hacienda, elaboraron una indicación para crear una segunda instancia judicial, de manera que el Departamento de Propiedad Industrial no fuera juez y parte. La indicación fue perfeccionada por los actuales miembros de la Comisión.

Solicito que después de que hablen representantes de todas las bancadas, aprobemos el proyecto por unanimidad. Ésa será una señal muy potente, en el sentido de que Chile cumple sus compromisos.

Mis colegas diputados señores Patricio Cornejo y Carlos Olivares, que además de ser políticos y servidores públicos, son médicos, presentaron indicaciones, las que fueron analizadas, discutidas y mejoradas. Es decir, se escuchó a todas las instituciones y personas que quisieron opinar sobre el tema.

En nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio el voto favorable al proyecto de ley.

He dicho.

DISCUSIÓN EN SALA

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, hoy, al modificar la legislación que regula las patentes, los privilegios industriales y la protección de los derechos a la propiedad industrial, nos estamos poniendo al día respecto de un acuerdo internacional.

Mis colegas han planteado sus puntos de vista, todos los cuales han sido coincidentes, pues esta materia ha concitado gran consenso. Por lo tanto, expreso mi reconocimiento a la Comisión de Economía, que ha analizado cada uno de los artículos del proyecto, que es complejo y difícil.

Se ha llegado a un acuerdo en todas las materias. Incluso, las indicaciones de algunos parlamentarios fueron mejoradas con la participación de los trece miembros de la Comisión de Economía.

No obstante, quiero referirme a la norma que regula la solicitud de otorgamiento de licencia no voluntaria, materia en la que hubo unanimidad en la Comisión.

El artículo 51 establece que procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva.

Esta materia se ha resuelto en el artículo 51 bis B, en el cual se establece que la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerá de ella, en el primer caso, la Comisión Resolutiva, cuando se haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia; en el segundo caso, el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por razones de salud pública, de seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional; en el tercer caso, el juez de letras en lo civil, cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de la patente posterior, lo que no se podría hacer sin infringir lo relacionado con una patente anterior.

Luego de que la Comisión de Economía discutió tres veces la iniciativa y elaboró dos segundos informes, han quedado zanjadas las controversias sobre la materia.

En consecuencia, despachamos el proyecto con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión y recomendamos a la Sala darle su aprobación en cada una de sus partes.

He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.

El señor **HIDALGO**.- Señor Presidente, tal como han manifestado los

DISCUSIÓN EN SALA

señores diputados que me antecieron en el uso de la palabra, el proyecto ha sido ampliamente debatido, con mucha dedicación, estudio y aplicación en el seno de la Comisión.

Está casi todo dicho. Sin embargo, debemos expresar que Chile está en mora respecto del acuerdo de la OMC.

He sido majadero en señalar que hay una sola situación que no ha quedado muy clara: la relación directa o indirecta entre el Instituto de Salud Pública y el Departamento de Propiedad Industrial.

Tanto el ministro de Economía como los personeros de esa cartera que asistieron, en su reemplazo, a la Comisión se comprometieron a dejar el tema específicamente delimitado, en el sentido de que el Instituto de Salud Pública sólo puede autorizar el consumo o la ingesta de un medicamento determinado, en el caso de los remedios. El Departamento de Propiedad Industrial, por su parte, autorizará la comercialización del producto que se está patentando.

La bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.
He dicho.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Se va a llamar a los señores diputados por dos minutos.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión.

Se van a votar separadamente los artículos que no requieren quórum especial.

En votación los numerales 28), referido al artículo 37; 33), con excepción del artículo 72; 40), título X, y artículos 105 y 106, así como los artículos 108 y 110 al 131.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- **Aprobados.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Lagos, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prieto, Rebolledo, Recondo, Riveros, Robles,

DISCUSIÓN EN SALA

Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

El señor **LETELIER**, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar, con la misma votación, el conjunto de los artículos que requieren quórum especial.

Aprobados.**Despachado el proyecto.**

Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

El señor **RODRÍGUEZ** (ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, agradezco a la Cámara de Diputados su aporte al proyecto y el amplio consenso logrado en su seno, de manera que, una vez que sea aprobado por el Senado, el país pueda contar, en breve plazo, con un instrumento que dará debida protección e impulso al desarrollo y al establecimiento de patentes y otros elementos de propiedad industrial.

He dicho.

-Aplausos.

OFICIO LEY

1.12. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

Oficio del Ley al Senado comunica texto aprobado. Fecha 19 de junio, 2002.
Cuenta en sesión 11, Legislatura 347, Senado.

meg/mlp
S. 9ª

Oficio Nº 3813

A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

VALPARAISO, 19 de junio de 2002.

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de

OFICIO LEY

trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

5) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º
De los procedimientos generales de oposición y registro".

6) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación."

7) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

OFICIO LEY

8) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

9) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

10) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

11) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos."

OFICIO LEY

12) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

13) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento."

14) Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

"Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

OFICIO LEY

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente."

b) Reemplázase en el inciso segundo las palabras "en conciencia" por la frase siguiente: "según las reglas de la sana crítica".

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

OFICIO LEY

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación, de párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

OFICIO LEY

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

OFICIO LEY

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6º de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

OFICIO LEY

Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

OFICIO LEY

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

OFICIO LEY

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

OFICIO LEY

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

OFICIO LEY

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

OFICIO LEY

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

OFICIO LEY

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

OFICIO LEY

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

32) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

33) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.
- b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.
- c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.
- d) Los que usaren, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.
- e) Los que comercialmente hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

34) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

OFICIO LEY

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

35) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

36) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

37) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un

OFICIO LEY

procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

38) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 37 y 1º transitorio de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes."

39) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubiesen sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

40) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

OFICIO LEY

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resolviera un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

41) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

42) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

OFICIO LEY

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

43) Deróganse los artículos 40 y 41.

44) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

45) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere."

46) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un

OFICIO LEY

diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada."

48) Sustitúyese el artículo 49, por siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento."

OFICIO LEY

49) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento."

50) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud."

51) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o

OFICIO LEY

explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

52) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda.

OFICIO LEY

Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

53) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

OFICIO LEY

- a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.
- b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.
- c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.
- d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.
- e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

54) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

OFICIO LEY

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

55) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

56) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

57) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se

OFICIO LEY

entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

58) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

59) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

OFICIO LEY

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

60) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

61) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

62) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

OFICIO LEY

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

63) Reemplázase el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

64) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

65) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

OFICIO LEY

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

66) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

67) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de

OFICIO LEY

la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

68)Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

69)Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

70) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E de esta ley."

71) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

72) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 132, a continuación del Título XI.

73) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

OFICIO LEY

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

OFICIO LEY

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

OFICIO LEY

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

OFICIO LEY

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

OFICIO LEY

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

74) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 90, nuevos:

"TITULO VIII

De la protección de la información no divulgada

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

Para los efectos de este Título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas, y
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad

OFICIO LEY

competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos

OFICIO LEY

de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, N° 2, del Código de Procedimiento Penal."

75) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 91 al 105, nuevos:

"TITULO IX

"De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o

OFICIO LEY

impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

OFICIO LEY

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento de Propiedad Industrial no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar

OFICIO LEY

de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada

OFICIO LEY

podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la

OFICIO LEY

indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

76) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 131, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.

OFICIO LEY

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente Título, el juez de letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este Título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro

OFICIO LEY

de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor, como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

OFICIO LEY

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este Título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

- a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;
- b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;
- c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;
- d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y
- e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y

OFICIO LEY

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querrela haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querrela o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la

OFICIO LEY

demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querrela, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querrela dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querrela, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este Título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este Título.

Párrafo 4º

De las disposiciones comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Las normas contenidas en este Título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o

OFICIO LEY

amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente.

Artículo 131.- En lo no previsto por este Título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda."

77) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI

Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley Nº 19.039, modificada por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o

OFICIO LEY

de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5º.- El plazo señalado en el artículo 23 bis C, de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único 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 6º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7º.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 131 de la ley Nº

OFICIO LEY

19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código, en lo que corresponde.

Artículo 8º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º.- 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 10.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 11.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Hago presente a V.E. que los números **16)** - respecto de la letra a) del artículo 16-; **17)** -en lo referido al artículo 17-; **18)** -en lo concerniente al artículo 17 bis B-; **20)** -respecto a los artículos 17 bis C y 17 bis D; **37)** -en lo referente al artículo 31 bis-; **52)** -en cuanto al artículo 51 bis B, números 1 y 3, al artículo 51 bis C y al artículo 51 bis D-; **70)** -respecto del artículo 72-; **75)** -en lo tocante al artículo 104-; y **76)** -en lo referido a los artículos 107 y 109-, todos del artículo único, y el artículo 1º transitorio, fueron aprobados en general con el voto conforme de 76 señores Diputados, de 118 en ejercicio; en tanto que en particular, con el voto afirmativo de 76 señores Diputados, de 119 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

JUAN PABLO LETELIER MOREL
Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario de la Cámara de Diputados

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe Comisión Economía.

Senado. Fecha 27 de agosto, 2002. Cuenta en Sesión 26, Legislatura 347

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETÍN Nº 2.416-03**HONORABLE SENADO:**

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informaros acerca del proyecto de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de simple.

El proyecto se discutió y aprobó en general, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento del Senado.

A las sesiones en que la Comisión estudió este asunto asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz Pérez; el Jefe de Gabinete del Ministro de la misma Cartera, señor Enrique Vergara Vial; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo Manríquez y los Asesores Legales de dicho Departamento, señora Sabina Puente y señor Marcos Arellano.

También asistieron el Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), señor Sergio Amenábar y el Secretario de la misma, señor Andrés Melossi; el Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, señor Jorge Velis; el Vicepresidente de dicha Cámara, señor José Manuel Cousiño; la Coordinadora de Asuntos Regulatorios, señora Alejandra Del Río; el Gerente de Administración y Finanzas, señor Guillermo Valdés y, los Asesores Legales, señores Juan Pablo Egaña y Felipe Del Solar; la Abogada del Comité de Obtentores de la Asociación Nacional de Productores de Semilla (ANPROS), señora Gabriela Paiva; el Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA), señor Rodolfo Brogle; la Gerente General de la misma, señora María Elvira Lermada y el Asesor Legal, señor Marcelo Soto; el Presidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), señor Leopoldo Drexler; el Director de la misma, señor Enrique Cavallone; la Gerente General, señora María Angélica Sánchez y el Asesor, señor Jaime Palma.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Además concurren la Asesora del Honorable Senador señor Jovino Novoa, señora Hedy Matthei; y el señor Julián Alcayaga, Asesor del Honorable Senador señor Jorge Lavandero.

Se hace presente que la iniciativa debe ser conocida por la Comisión de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario, en cumplimiento del trámite ordenado al darse cuenta de ella.

El proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 16), letra a); N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C y 17 bis D; N° 37); N° 52), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 70); N° 73), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 75), artículos 97, inciso segundo, y 104; N° 76), artículo 107, y el artículo 1° transitorio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 74 y 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ambos en relación con el inciso segundo del artículo 63 de la misma, esas disposiciones, para ser aprobadas, requieren el voto a favor de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades, durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus respuestas anteriores y añadió que el articulado no se ha adecuado a la reforma procesal penal.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

De acuerdo al tenor del Mensaje que le da origen, la iniciativa legal tiene por objeto:

Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.

Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más depurado y actual.

El proyecto está conformado por un artículo permanente único, compuesto por 77 numerales que modifican la ley N° 19.039, y por 11 artículos transitorios.

- - - - -

ANTECEDENTES DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Ley Nº 17.336, sobre Derecho de Autor.

Ley Nº 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Anexo Nº 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto Supremo Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Supremo Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.

Decreto Ley Nº 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo Nº 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

- - - - -

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN GENERAL

Explica el Mensaje con que se da inicio a la tramitación del presente proyecto de ley, que la propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales que en el mercado dotan de mayor valor agregado y competitividad a productos, servicios y procedimientos. Dichos bienes constituyen conocimiento, que permite promover, fomentar y favorecer el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología. Agrega que la competitividad comprende los conceptos de productividad, eficacia y rentabilidad y que el crecimiento y desarrollo económico dependen hoy, de forma cada vez más determinante, de la capacidad de invertir en investigación, tecnología y conocimiento. La creciente competencia entre economías abiertas en un mundo globalizado ha sido causa del desarrollo y la redefinición del sistema jurídico que protege las creaciones del intelecto humano.

Por otra parte, Chile integra la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, en la Ronda de Uruguay, reconoció el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional y estableció la necesidad de elaborar un marco multilateral de principios y normas, con el fin de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio internacional y, a la vez, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. Tal propósito se estableció en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como Anexo 1C de los Acuerdos de Marrakech, se promulgó en Chile mediante el decreto supremo Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Dicho Acuerdo se refiere a los derechos de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazados de circuitos integrados y la protección de la información no divulgada. Además, regula cuestiones relacionadas con el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, la observancia de los derechos de propiedad intelectual, la adquisición y mantenimiento de estos derechos y los procedimientos contradictorios relacionados, y establece normas para prevenir y solucionar diferencias que, con ocasión de la aplicación del Acuerdo, puedan producirse entre sus miembros.

El cumplimiento de los compromisos contraídos por Chile en el ámbito de la OMC, que debió haberse materializado a más tardar el 1º de enero de 2000, se está llevando a cabo mediante el presente proyecto de ley modificatorio de la ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, además del que recientemente se aprobó, que adecúa nuestro ordenamiento jurídico a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (Boletín Nº 2.421-03). En lo que se refiere al derecho de autor, amparado por la ley Nº 17.336, próximamente se presentará a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto adecuatorio. Las variedades vegetales, que no son materia de la iniciativa en informe, están protegidas por la ley Nº 19.342.

Asimismo, este proyecto de ley introduce algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera coherente la ley en vigencia con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de plena aplicación en Chile desde el año 1991. Igualmente, se proponen ciertas modificaciones respecto de determinadas materias que, tanto la experiencia como la práctica de su aplicación, desde el año 1991 a la fecha, han demostrado ser necesarias para una institucionalidad más adecuada y eficaz en materia de Propiedad Industrial.

En lo particular, la iniciativa en informe reestructura y sistematiza la ley Nº 19.039, adoptando un lenguaje técnico y jurídico moderno y ceñido a los cánones internacionales; agiliza y racionaliza los procedimientos para solicitar y conceder los derechos industriales; eleva los derechos que deben pagarse para obtenerlos y homogeniza la modalidad de pago; cambia la denominación del tribunal de segunda instancia, que pasa a denominarse "Tribunal de Propiedad Industrial"; consagra una nueva definición de marca¹, que se conforma a la del artículo 4º del Convenio de París; regula la caducidad de las marcas por falta de uso real y efectivo en el territorio nacional, con el fin de garantizar que todo registro corresponda a un producto o servicio que efectivamente se transa en el mercado; eleva el plazo de protección de las patentes a 20 años, contados desde que se presenta la solicitud; permite al juez invertir el "onus probandi" en juicios por infracción de

¹ Es todo signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

patentes de procedimiento, haciendo recaer la carga en el demandado, quien debe acreditar que su procedimiento es diferente y novedoso; estipula que el único requisito para patentar diseños industriales es su novedad; incorpora entre los objetos de protección de la propiedad industrial los circuitos integrados, los dibujos industriales, las indicaciones geográficas² y la información no divulgada³; eleva las multas, que podrán alcanzar hasta 1.000 unidades tributarias mensuales; procura hacer más eficaces las acciones civiles indemnizatorias; regula medidas precautorias y prejudiciales, e incorpora a las figuras delictivas, como elemento subjetivo común a todos los tipos, la persecución de una finalidad comercial.

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual - entendiéndose por tales la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos- es el efecto que se produce cuando el titular, por sí o a través de un tercero autorizado, introduce en el comercio un producto protegido, perdiendo por ello la facultad de impedir ulteriormente que el producto circule comercialmente.

El agotamiento del derecho puede ser nacional o internacional, según el ámbito geográfico que abarque. Chile, en uso de la libertad de escoger que en este aspecto otorga el Acuerdo ADPIC, opta por la segunda fórmula.

El agotamiento de la propiedad intelectual es nacional cuando el titular que comercializa un producto amparado pierde solamente la facultad de oponerse a que el mismo producto sea comercializado, por el o los adquirentes legítimos, en el territorio del país determinado para el cual se verificó la transferencia, pero conserva la posibilidad de impedir su importación desde otros países, que es lo que se conoce como "importaciones paralelas". Es internacional cuando la pérdida de la facultad de impedir la comercialización es efectiva en todas partes.

En otras palabras, si un determinado sistema legal se inclina por el agotamiento internacional, el titular del derecho de propiedad intelectual que lo ha enajenado en diversos territorios, a precios diferentes, no podrá impedir que cualquiera importe desde donde el producto es más barato y lo introduzca en un mercado donde su valor es mayor.

Por el contrario, si la legislación se ajusta al agotamiento nacional, el titular originario conservará su facultad de impedir importaciones paralelas y gozará de un monopolio en cada ámbito geográfico en que haya comercializado el producto.

- - - - -

² Son las que identifican un producto como originario de una región y cuya calidad sea atribuible a su origen geográfico; protegen y fomentan la reputación de grupos de productores de zonas geográficas.

³ Es aquella cuyo uso o divulgación por terceros no autorizados ocasiona la pérdida de competitividad de su dueño.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) :

El señor Sergio Amenábar, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), manifestó que, no obstante que el contenido del presente proyecto de ley ha sido mejorado durante su tramitación en la Cámara de Diputados, aún quedan materias que perfeccionar.

Señaló que el proyecto no protege equitativamente los derechos conferidos a los titulares de marcas y de patentes, ya que estas últimas otorgan la exclusividad para producir, vender o comercializar el producto u objeto del invento; en cambio, las primeras, siguiendo al ADPIC, sólo autorizan al titular de la marca para prohibir a terceros el uso de la misma.

Sugirió otorgar al titular de la marca los mismos derechos que se otorgan al de la patente, acorde con los estándares jurídicos internacionales, puesto que la diferenciación actual podría provocar problemas o dificultades de interpretación legal.

En cuanto a los tipos penales previstos en la iniciativa, explicó que se altera la regla general según la cual, en materia penal, las acciones u omisiones constitutivas de delito se presumen voluntarias, a menos que conste lo contrario. Agregó que los titulares de los derechos deben acreditar elementos adicionales, como la "malicia", en el caso de las marcas y la "defraudación", en el de las invenciones. Indicó que esto puede ser contrario a la protección efectiva y eficaz de los derechos que requiere el ADPIC, porque, en la práctica, se ha demostrado que estas exigencias dificultan el castigo de este tipo de delitos.

En materia de marcas, destacó que es de dudosa constitucionalidad la obligatoriedad de su utilización, por cuanto subordina la propiedad al uso, constituyendo una causal de privación del dominio no reconocida por nuestra Carta Fundamental. La inconstitucionalidad de las marcas registradas con anterioridad a la fecha de publicación de la ley Nº 19.039 es más flagrante, pues vulnera derechos adquiridos en un entorno jurídico que no contemplaba el no uso como causal de caducidad del dominio.

Manifestó que, para las patentes de invención relativas a procedimientos, el proyecto debiera contemplar la inversión del peso de la prueba en los dos casos contemplados en ADPIC, cuales son: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, o que, existiendo una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento protegido, el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el proceso efectivamente utilizado.

Asimismo, estimó necesaria la ampliación del plazo de prioridad establecido en el artículo 34 de la ley Nº 19.039, de uno a tres o cinco años, en los casos en que el invento no se haya hecho comercialmente

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

conocido en el país. Propuso, además, que en este caso la duración de la patente se cuente desde la fecha de la presentación de la solicitud en el país de origen y termine junto con expirar dicha patente, si dicho término excede al nacional.

En relación a la observancia de los derechos de propiedad industrial, consideró que la inclusión de acciones civiles, medidas precautorias y medidas prejudiciales es uno de los principales avances que se producen en esta legislación.

En cuanto a la adquisición y mantención de los derechos de propiedad intelectual y a los procedimientos contradictorios relacionados, explicó que, para una adecuada y eficaz protección es indispensable que los derechos que se cobran por la constitución de la propiedad industrial cedan en beneficio del Departamento de Propiedad Industrial, o del ente que en el futuro lo reemplace, terminando así con la situación actual, en que, en promedio, no se gasta en administración de la propiedad industrial ni la sexta parte de lo que los usuarios desembolsan por tal concepto.

Manifestó que el pago de derechos para oponerse a la constitución de privilegios improcedentes atenta contra la gratuidad de la justicia, amaga el derecho de propiedad y contraría la exigencia de procedimientos y trámites razonables.

Expresó que, en materia de procedimiento, es inaceptable para el debido proceso que se deleguen parcialmente en el reglamento el cómputo de plazos y la regulación de notificaciones, en circunstancias que ambos aspectos debieran quedar establecidos en la ley.

Además, criticó que el procedimiento no contemple los recursos de casación en el fondo y de queja en contra de las decisiones del Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial, ya que el ADPIC requiere que las sentencias sean revisadas por los tribunales ordinarios de justicia, calidad que no reviste el Tribunal de Apelación antes referido.

Agregó que debieran asegurarse la independencia e inamovilidad de los miembros del Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial y su funcionamiento en dos o tres salas en forma obligatoria, después de un determinado retraso en el número de causas pendientes y, disponerse que estos jueces sean abogados.

Finalmente, consideró necesario incluir instituciones que modernicen la legislación sobre propiedad industrial, cuales son: marcas tridimensionales, marcas colectivas, nombre comercial y apariencias distintivas.

Cámara de la Industria Farmacéutica :

El señor José Manuel Cousiño, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, expresó su conformidad con el proyecto de ley. No obstante, para reflejar adecuadamente las normas del ADPIC y los niveles

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

mínimos de protección consagrados en él, consideró que deben introducirse ciertas correcciones.

Abogó por la mantención de las patentes de segundo uso y la observancia de los derechos de propiedad industrial, del Título X, por constituir las normas relativas a acciones civiles, medidas precautorias y prejudiciales, un significativo avance que asegura la efectiva protección de estos derechos.

Hizo presente que es necesario establecer expresamente los derechos exclusivos que emanan de una patente de invención, consistentes en la realización de actos preparatorios para la comercialización de un producto, como el solicitar la autorización de comercialización de la autoridad competente. Explicó que actualmente el Instituto de Salud Pública (ISP) otorga dicha autorización a copias de productos patentados, y el juez, al practicar un análisis infraccional, se encuentra frente a la paradoja de que un organismo del Estado ha otorgado un derecho exclusivo de comercialización y otro organismo estatal ha otorgado la autorización de comercialización a copias de productos patentados.

En cuanto al ejercicio de los derechos exclusivos que emanan de una patente de invención, recomendó eliminar la subjetividad de las conductas punibles y reemplazar todas aquellas alusiones a "cometiendo infracción" y/o "maliciosamente", por la frase "sin la autorización de sus titulares".

Instó por fortalecer las patentes de procedimiento, manteniendo la facultad de los jueces para revertir la carga de la prueba en los juicios de infracción, en las dos instancias contempladas en la iniciativa.

En cuanto a las importaciones paralelas o agotamiento del derecho, expresó que el proyecto establece el agotamiento internacional irrestricto de una patente de invención, lo que es una limitación a los derechos exclusivos y podría originar un mercado clandestino y la falsificación de productos, como consecuencia de importaciones paralelas.

Explicó que las licencias no voluntarias son una excepción al derecho de propiedad, por lo que su tratamiento debe ser estricto y restringido, más aún si ni el ADPIC ni el Convenio de París obligan a los Estados a incluirlas.

Criticó que el proyecto no regula el régimen de transición en lo relativo a la extensión del plazo de las patentes, que pasa a ser de 20 años contados desde la solicitud, en vez de 15 años contados desde la concesión. Sugirió flexibilizar el artículo 6º transitorio, disponiendo que las patentes de invención vigentes al 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, o de 15 años contados desde su concesión, cualquiera que sea el período que expire más tarde.

En lo relativo a la información no divulgada y a la exclusividad de los datos científicos aportados a la autoridad, consideró que se debe explicitar que los datos colocados a disposición de la autoridad sanitaria, no podrán, durante un plazo prudencial, ser utilizados por ésta en la

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

tramitación y concesión de solicitudes de registros sanitarios para productos similares presentados con posterioridad. Tal conducta constituye una explotación de datos exclusivos, no autorizados por sus titulares.

En cuanto a las patentes de segundo uso, indicó que resulta relevante mantener esta protección como patentes de invención. Asimismo, criticó la derogación del derecho exclusivo de ejecutar actos preparatorios para la comercialización de un producto, que sólo puede realizar el titular de la patente. Dado que el ISP está otorgando autorizaciones comerciales a copias de productos patentados, es necesario incluir entre los derechos exclusivos del titular de la patente el de solicitar autorización de comercialización a la autoridad competente, previniendo así la realización de actos destinados a la comercialización de un producto infractor.

En cuanto al Capítulo sobre "Fortalecimiento de las Patentes de Procedimiento", planteó la necesidad de vigorizar las medidas para el efectivo ejercicio de los derechos exclusivos que emanan de una patente de procedimiento. En este sentido, recomendó mantener la inversión de la carga de la prueba, ajustándola al ADPIC, abarcando las dos instancias de revisión que ahí se contemplan.

Por otra parte, el Capítulo sobre "Limitaciones a los Derechos Exclusivos" contempla el agotamiento internacional irrestricto del derecho de patentes de invención lo que constituye, a su juicio, una limitación a los derechos exclusivos que emanan de la misma. Hizo presente que el Convenio de París establece la total independencia de las distintas patentes que se obtengan para una misma invención, en los diversos países.

En cuanto a las licencias no voluntarias, estimó que son una significativa excepción a las prerrogativas intrínsecas del derecho de propiedad y, por lo mismo, su tratamiento legal debe ser estricto y restringido.

En el Título sobre "Información no Divulgada y Exclusividad de los Datos Científicos aportados a la Autoridad", se aprecia la necesidad de la adecuada implementación de un mecanismo que ampare eficazmente los datos puestos a disposición de la autoridad sanitaria para la aprobación de cualquiera de estos productos.

En relación al sistema de oposiciones a las patentes de invención, propuso volver al esquema originalmente propuesto en el proyecto, relativo a las observaciones y, de estimarse necesaria su mantención, sugirió que las oposiciones puedan plantearse una vez concedido el privilegio, ya que ambos esquemas amparan adecuadamente los derechos de terceros y posibilitan terminar con los perniciosos efectos de las oposiciones infundadas.

Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS):

La señora Gabriela Paiva, Asesora Jurídica de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS), destacó la importancia que tiene para el país la apropiada regulación de las instituciones de propiedad intelectual, en particular aquéllas que dicen relación con la

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas y semillas, regulados por la ley Nº 19.342.

Destacó que la normativa sobre protección de nuevas variedades de plantas y semillas constituye una de las formas de propiedad intelectual de más reciente existencia. Asimismo, Chile tiene una larga tradición agrícola y de exportación, que exige contar con una institucionalidad moderna, que permita atraer la inversión extranjera y el ingreso de nuevas variedades.

Señaló que el Comité de Obtentores de ANPROS cuenta entre sus miembros a quienes desarrollan o crean nuevas variedades, así como a aquéllos que realizan cuantiosos esfuerzos por seleccionar e introducir en el país variedades vegetales promisorias, que mejoran las posibilidades exportadoras. En ambos casos, existe consenso en que es necesario fortalecer la institucionalidad relativa a la propiedad intelectual de obtenciones vegetales, ya que la actual ley Nº 19.342 presenta debilidades y falencias.

Lamentó que la iniciativa sólo contenga normas relativas a marcas comerciales, patentes de invención y otros privilegios regulados actualmente en la ley Nº 19.039 y no trate sobre todas las modernas formas de propiedad intelectual.

En cuanto a las observaciones formuladas a la ley Nº 19.342, destacó el privilegio del agricultor, que permite a quienes han cultivado algunas de las plantas reproducidas mediante semillas, guardarlas para luego sembrarlas y utilizarlas para su propio consumo, en caso que las semillas originales hayan sido adquiridas al titular de la variedad, o a su licenciataria autorizado.

Las falencias en la legislación hacen difícil para el juez y para los agricultores entender cuál es el alcance del privilegio del agricultor, que en la práctica es abusado, vulnerando el derecho de propiedad del obtentor supuestamente amparado por la ley. Hizo presente la urgencia de limitar este privilegio, para lo cual recomendó varias alternativas, tales como: definir expresamente qué debe entenderse por agricultores, señalar las especies a las cuales se aplica el privilegio del agricultor, o bien, delimitar el alcance de este privilegio respecto de las especies que se reproducen mediante semillas.

En relación al nombre de la variedad y a la normativa legal existente, sugirió que, en caso de que los obtentores nacionales comercialicen una variedad nueva, de su propia creación, y que soliciten autorización al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para este efecto, se disponga la obligación del Servicio de verificar que el nombre propuesto para la variedad es aceptable, desde el punto de vista comercial, para constituirse como denominación a efectos de registrarlo como variedad protegida.

Asimismo, sugirió incorporar expresamente la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades vegetales, prohibiendo que se

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

registren como marcas comerciales para distinguir variedades vegetales. Además, solicitó introducir una normativa que regule el uso obligatorio del nombre de la variedad, incluyendo expresamente la emisión de todo tipo de documentos necesarios para su comercialización, como boletas, facturas, guías de despacho u otros, en los cuales deberá consignarse obligatoriamente el nombre genérico.

En materia de observancia de derechos y protección de nuevas variedades de plantas y semillas, explicó que el proyecto de ley debió contemplar normas para mejorar los procedimientos, ya que la normativa actual no contempla normas especiales sobre acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias, inversión de la carga de la prueba, ni para obtener información de quienes planten, propaguen o tengan en su poder plantas y semillas reproducidas sin la autorización del obtentor.

Por otra parte, expresó que es necesario que los tribunales cuenten con el apoyo de la policía y de inspectores especializados que permitan el oportuno ejercicio de los derechos de los titulares de variedades protegidas, y que la legislación aclare las facultades de fiscalización del SAG en esta materia. Sugirió revisar las figuras delictuales de la ley Nº 19.342, otorgar mayor participación al SAG en la rendición de pruebas ante los Tribunales, establecer ciertas presunciones legales y sancionar la actividad de los intermediarios.

Concluyó señalando que, para que la legislación chilena cumpla con los estándares del ADPIC, es necesario introducir modificaciones a la ley Nº 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades de plantas. De lo contrario, el país puede verse expuesto a sanciones y procedimientos que establece el sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA):

El señor Marcelo Soto, Asesor Legal de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA), expresó que la patente de invención es el derecho exclusivo que otorga el Estado para la protección de una invención, que permite sólo al titular de ella producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por otra parte, la protección de la información no divulgada corresponde a los resultados y datos de las investigaciones y pruebas de largos y costosos años de estudio, que constituyen el respaldo indispensable para aprobar la comercialización de ciertos productos, lo que justifica la adopción de medidas para su resguardo y protección.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Explicó que el régimen de patentes es distinto al de protección de la información no divulgada. En efecto, el régimen de patentes es un "ius prohibendi" que abarca todas las posibilidades de reproducción del producto o procedimiento protegido. En cambio, bajo el régimen de protección de la información, todo tercero que desee hacer uso de la misma ante las autoridades competentes para obtener una autorización de comercialización de un producto, tiene el derecho y la obligación de realizar sus propias investigaciones y pruebas, a fin de proporcionar datos y resultados que obtenga con su propio esfuerzo y sin riesgo de confusión con el producto pionero.

En el caso de la protección de la información no divulgada, destacó que la responsabilidad principal de preservar la protección de los datos corresponde a las autoridades competentes para conocer la autorización de comercialización de los productos farmacéuticos. En Chile, es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) quien otorga estas autorizaciones y, en consecuencia, el que está en condiciones de conocer los datos de sustento de cada solicitud de autorización, así como el origen de los mismos.

Explicó que el ADPIC busca otorgar protección eficaz a la información científica que debe ser entregada al Estado, consistente en los estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y ambientales, para otorgar dichas autorizaciones de comercialización, siendo vital la protección de esta información, ya que son estos estudios los que procuran minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente; ellos tienen un alto costo económico, dada su complejidad y duración.

En la medida que se exima al solicitante de presentar sus propios estudios de seguridad y eficacia al elevar una solicitud de comercialización, no se cumple con el espíritu del ADPIC, y se fortalece el uso comercial desleal de los estudios pioneros, lo que se traduce en un enriquecimiento injusto de quien no ha invertido dinero ni tiempo en investigación y en una pérdida de incentivo para realizar investigación en tecnología.

Destacó que la resolución del SAG, mediante la cual se otorga autorización de comercialización de productos químicos agrícolas, no recoge en forma adecuada el principio de confidencialidad respecto de la información que este órgano recibe.

Sugirió elevar a rango legal las obligaciones de la autoridad respecto del control de autoría, origen y procedencia de la información y sobre la confidencialidad de la misma, fijando explícitamente la forma de ejercicio de dichas potestades y las sanciones y responsabilidades que acarrearán las infracciones a estas normas, puesto que el Estado, al exigir la entrega de esta información como condición para otorgar autorizaciones de comercialización, debe proteger contra todo uso comercial desleal de ésta.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Hizo presente que el artículo 87 confunde el tema de la protección de la información no divulgada con los derechos que otorga la patente de invención; por tal razón, el contenido del Título VIII no se ajusta al ADPIC, pues adhiere a tipos penales propios de la patente de invención, que sólo sirven para ésta y, por ende, no tienen aplicación práctica en la protección de la información no divulgada. Añadió que esta confusión jurídica significa asimilar derechos personalísimos con otros de orden patrimonial.

Concluyó que, si bien el ADPIC protege la información no divulgada sin contemplar plazo alguno que autorice su divulgación, también es cierto que la mayoría de las legislaciones han establecido períodos de uso exclusivo de este tipo de información; por esto, recomendó la incorporación de plazos, dependiendo de si es un registro de nuevos productos, una renovación del registro de productos fitosanitarios, o una solicitud de información adicional.

Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA):

El señor Leopoldo Drexler, Presidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), manifestó que su entidad está de acuerdo con las modificaciones de que fue objeto el presente proyecto de ley durante su tramitación en la Cámara de Diputados; no obstante, señaló, existen algunas materias que deberían perfeccionarse.

En este contexto, el señor Jaime Palma, asesor de ASILFA, advirtió que el proyecto de ley, en materia de cobros por oposiciones, va en contra del principio de gratuidad de la justicia y desincentiva el justo derecho de evitar que se constituyan privilegios improcedentes. Explicó que cobrar por la presentación de oposiciones contraría a los Acuerdos de la OMC, en cuanto a disponer de medios accesibles y menos gravosos para hacer valer los derechos de los titulares de privilegios, y para evitar abusos de los mismos. Para solucionar esta situación, recomendó que la presentación de oposiciones y apelaciones esté afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo acompañarse a la presentación el comprobante de pago respectivo; si es aceptada, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado, de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

En cuanto a la definición de producto nuevo, expresó que el ADPIC invierte el peso de la prueba en materia de patentes de procedimiento, colocando la carga probatoria en el demandado. En Chile, la regla general es que el demandante o querellante debe demostrar la culpabilidad del sujeto presuntamente culpable, de acuerdo al principio de que toda persona es inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad.

Destacó que este cambio importa una excepción a los principios generales de nuestra doctrina y jurisprudencia, por lo que debe aplicarse restrictivamente, esto es, sólo cuando la infracción recaiga sobre patentes de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

procedimiento, a condición de que el producto obtenido sea nuevo. En tal evento, estimó que debe aclararse lo que se entenderá por "producto nuevo", de lo contrario, podría convertirse en una limitación de la competitividad en el mercado de los medicamentos.

Estimó que el concepto de "producto nuevo", sólo debiera ser aplicado a los casos en que la molécula, droga o principio activo sobre el que recae la patente de procedimiento no sea conocido, de manera de cumplir con el principio de novedad en materia de patentes, dispuesto en artículo 33 de la ley Nº 19.039.

En materia de retroactividad, agregó que el decreto ley Nº 958, de 1931, antigua Ley de Propiedad Industrial, prohibió la patentabilidad de los medicamentos de toda especie. Posteriormente, la ley Nº 19.039 derogó el decreto ley citado, estableciendo la posibilidad de reconocer los medicamentos como patentables; no obstante, determinó que sería posible tal reconocimiento a partir del 30 de septiembre de 1991, fecha de entrada en vigor de esta ley, de manera tal de no aplicarla retroactivamente y de no transgredir el principio de novedad descrito en el artículo 33 de dicho cuerpo normativo.

Agregó que la falta de claridad de la ley para determinar que un medicamento formulado en base a una droga ya conocida al 30 de septiembre de 1991 no puede tener el privilegio que impida la comercialización de productos alternativos, ha generado abusos por parte de los titulares de las patentes.

Destacó que la gran mayoría de los inventos protegidos por patentes provienen de países desarrollados y que el 95% de los titulares de estos privilegios son residentes de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Comunidad Económica Europea y de Japón, lo que explica que en los tratados comerciales que se negocian con estos países se incorporen, como elemento fundamental de discusión, niveles elevados de protección en materia de propiedad industrial.

Expresó que en la Cámara de Diputados se produjo una equivocación en la presente iniciativa legal, como resultado de que el Ejecutivo planteó que si no se incorporaba el segundo uso, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo Primero del ADPIC, en circunstancias que dicho Acuerdo nada dice respecto del tema.

En otro orden de ideas, hizo presente que existe un abuso de los titulares de patentes, orientado a restringir la competencia de empresas nacionales que producen medicamentos, materializado mediante amenazas, advertencias y acciones judiciales, las cuales se relacionan con drogas o principios activos existentes al 30 de septiembre de 1991 (fecha en que se inician las patentes de medicamentos), por lo que se trata de compuestos que son parte del patrimonio de la humanidad y del dominio público y pueden ser usados o explotados libremente.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Estos abusos se sustentan en seudopatentes obtenidas y en la falta de claridad de la ley para determinar claramente que un medicamento formulado en base a una droga ya conocida al 30 de septiembre de 1991 no puede tener derecho al privilegio que impide la comercialización de productos alternativos de la competencia.

Sugirió agregar al proyecto la idea de establecer que, en ningún caso, constituirá infracción la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilicen drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica, a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales componentes.

En lo que respecta a la información no divulgada expresó que, tanto en el ADPIC como en el proyecto de ley, la restricción relativa a información confidencial se circunscribe al caso de productos farmacéuticos que utilizan nuevas entidades químicas, lo cual es lógico, ya que es la novedad la que justifica la protección; por tanto, no toda la información que se pone a disposición de una autoridad tendrá el carácter de confidencial, sino exclusivamente aquélla referida a nuevas entidades químicas.

Para tal efecto, sugirió especificar en el artículo 86 lo que se debe entender por "nuevas entidades químicas". De este modo, un registro sanitario de un nuevo medicamento que contiene ácido acetilsalicílico caería en la restricción a la información, ya que el producto farmacéutico en cuestión no está referido a una nueva entidad química, sino a un nuevo producto farmacéutico, que utiliza una antigua entidad química.

Finalmente, consideró que el Título X del proyecto, denominado "De la observancia de los derechos de Propiedad Industrial", es injustificado, ya que nuestro país dispone de una normativa y de una institucionalidad sobre la materia que han dado pruebas de eficacia. Asimismo, precisó que no es posible que al ejercer la acción civil no se pueda simultáneamente proceder criminalmente, más aún si por la vía penal se determina la existencia de una infracción a los derechos de titulares de privilegios industriales. Por ello, propuso la eliminación del Título X del proyecto.

- - - - -

Los miembros de la Comisión coincidieron en apreciar que una equilibrada protección de los derechos de propiedad industrial es deseable y necesaria, si se aspira a fomentar la creatividad y la innovación y a transformar a Chile en país exportador de conocimiento y tecnología, en vez de ser sólo un importador más de esos bienes. Sin embargo, hicieron presente que, a la hora de examinar el proyecto en sus detalles, habrá que poner

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

especial cuidado en discernir, en cada caso, dónde se encuentra el punto de equilibrio entre el interés y la conveniencia de nuestro país y la ventaja y el provecho de los actuales exportadores de marcas y patentes.

Con el mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Economía aprobó en general la iniciativa, en los mismos términos que la despachó la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Ruiz-Esquide.

- - - - -

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

Se transcribe a continuación el texto del proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara de Diputados, cuya aprobación en general propone vuestra Comisión.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

5) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

6) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la primera publicación."

7) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

8) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

9) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

10) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

11) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos."

12) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

13) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso anterior, expirarán en el tiempo que establezca su reglamento."

14) Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

"Artículo 12.- Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código, y no procederá la acumulación de autos."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Modifícase el artículo 16, de la siguiente manera:

a) Sustitúyese el inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de acción pública previa instancia particular, se substanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente."

b) Reemplázase en el inciso segundo las palabras "en conciencia" por la frase siguiente: "según las reglas de la sana crítica".

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los procedimientos de oposición, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y en su forma deberá atenderse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se entenderá concedido en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación, de párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, designados cada dos años por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán de libre designación del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberán pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, serán propuestos por su Presidente, y un miembro titular, uno suplente y uno alterno, serán elegidos de entre una nómina de cinco candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial podrá funcionar en dos Salas si fuere menester, contará con dos relatores y un secretario-abogado quién, además de las funciones propias de su cargo, desempeñará la Jefatura del Tribunal en el orden administrativo y, en caso necesario, ejercerá también la función de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionará las veces que sea necesario, según él mismo lo determine.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Artículo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal."

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de oposiciones y apelaciones estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso, y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

expiración del derecho del titular extranjero, aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaren dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales, tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

Artículo 23 bis C.- Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Artículo 23 bis D.- No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

32) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 27:

"Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio."

33) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una marca registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada, cometiendo defraudación.

d) Los que usaren, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

e) Los que comercialmente hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior."

34) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan."

35) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

36) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

37) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

38) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 37 y 1º transitorio de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes."

39) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

40) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

41) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

42) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

43) Deróganse los artículos 40 y 41.

44) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No será considerada para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) De las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

45) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere."

46) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompañado los documentos señalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 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 y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección hecha fuera de plazo o nueva presentación.

No obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, y previo desarchivo, podrá subsanar los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada."

48) Sustitúyese el artículo 49, por siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento."

49) Intercálanse los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento."

50) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de diez años contado desde la presentación de la solicitud."

51) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

52) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, Nº 1), la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 del mismo decreto ley, en cuanto sea aplicable.

2) En el caso del artículo 51, Nº 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitiesen las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera la Comisión Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

53) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en posesión del mismo, para alguno de los fines mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

54) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

55) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

56) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

57) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o incurriere en otra conducta semejante.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) El que con fines comerciales imitare un modelo de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorización del titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente otorgada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

58) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

59) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas y/o colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su incorporación a un producto

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

60) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley Nº 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

61) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, este se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

62) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

63) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

64) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

65) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

66) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

67) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

68) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

69) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

70) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E de esta ley."

71) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

72) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 132, a continuación del Título XI.

73) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, serán protegidos por medio de esta ley en la medida que sean originales. Se considerarán originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

- 1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

- 2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido o un producto que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente protegido.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías o de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, que cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud. -Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediere.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no es el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiere concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

- a) El que haga uso de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o incurriere en otra conducta semejante.
- b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

d) El que sin la debida autorización imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada y, en definitiva, se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

4) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 90, nuevos:

"TITULO VIII

De la protección de la información no divulgada

Artículo 86.- Las personas naturales y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, para mantenerla secreta, por la persona que legítimamente la controla.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Para los efectos de este Título se entenderá por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada, obtenida ilegítimamente, o la divulgación o explotación de información no divulgada con infracción del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos, incluyendo prácticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigación a la infracción.
4. La adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas, y
5. La adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos.

Artículo 87.- Los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

De igual manera, el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

Artículo 88.- Las disposiciones y sanciones establecidas en este Título se entenderán sin perjuicio de las contenidas en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicación de este Título se deberán tener en consideración las normas constitucionales, legales y reglamentarias establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la protección de los datos de carácter personal. En caso de conflictos entre unas y otras, primarán las concernientes a la privacidad.

Artículo 89.- Las disposiciones preliminares del Título I de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la información no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 90.- Derógase el artículo 284 del Código Penal. No será aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el artículo 18, Nº 2, del Código de Procedimiento Penal."

75) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 91 al 105, nuevos:

"TITULO IX

"De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 91.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

Artículo 92.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación por terceros ni susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera protección jurídica o gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 93.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen, se hará por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica o su composición, cuyos predios o establecimientos de producción o de fabricación 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 de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 94.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicación geográfica o denominación de origen reconocida para el mismo producto.

Artículo 95.- Los titulares de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su respectivo país que no se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 94 tendrán la misma protección que esta ley le otorga a las indicaciones geográficas nacionales.

Sin embargo, no procederá lo dispuesto en el inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios internacionales, no exista la obligación en Chile de reconocer la vigencia o efecto jurídico a indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o denominaciones, por cualquier

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

motivo, dejen de estar protegidas en su país de origen o hayan caído en desuso en ese país.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en el inciso primero de este artículo las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar esos mismos bienes o servicios u otros afines en Chile, durante diez años como mínimo, antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 96.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 97.- El Departamento de Propiedad Industrial no aceptará a tramitación aquellas solicitudes que no cumplan con lo señalado en el artículo anterior o se encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitación, la resolución correspondiente, no obstante la reconsideración que pueda solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberá presentarse dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de rechazo por el estado diario.

Artículo 98.- Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá de informe previo favorable del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se deberá emitir dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se entenderá favorable a la solicitud.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 96. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- A petición de cualquier interesado, procederá la declaración de nulidad del registro de la indicación geográfica o denominación de origen cuando se hayan infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen reconocida para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la indicación.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida, podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

Artículo 104.- Las acciones relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen reconocida se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conocerán de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorización usaren, con fines comerciales, una indicación geográfica o denominación de origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 bis E de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que en el uso de una indicación geográfica o denominación de origen debidamente registrada, incurrieren en prácticas comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y confusión.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o imitaran una indicación geográfica o denominación de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta semejante.

e) Los que hicieren 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.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley Nº 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

Los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación 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. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos."

76) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 131, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º

De las acciones civiles

Artículo 106.- Los delitos tipificados en esta ley y la correspondiente acción y sanción penal, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o información no divulgada sea lesionado, podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios causados de conformidad con las normas establecidas en este Título.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas categorías de derechos reconocidos en esta ley.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Habrá también acción civil para impedir el daño contingente o amenaza de daño en contra de los derechos consagrados en esta ley.

Artículo 107.- Será competente para conocer de las acciones a que de lugar la aplicación del presente Título, el juez de letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes. Habiendo varios tribunales en el mismo territorio, se aplicarán las reglas de distribución de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares donde se hubiere cometido el hecho ilícito, la amenaza de infracción o la infracción a los derechos correspondientes, la acción podrá entablarse ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Cuando la acción haya sido precedida por una solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedará radicada en el tribunal que conoció de tal medida.

Artículo 108.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderá a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 109.- El ejercicio previo de las acciones civiles establecidas en este Título no implicará la renuncia de la acción penal.

No obstante lo anterior, deducidas las acciones en sede civil, no podrá procederse criminalmente, sino hasta que quede ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda. En todo caso, la notificación válida de la demanda interrumpirá la prescripción de la acción penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda extinguirá las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la acción penal inhibirá al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por objeto indemnizar los daños y perjuicios por infracción de los derechos contemplados en esta ley, la que podrá ejercerse independientemente del proceso penal o dentro de éste. En este último caso, dicha acción se ejercerá en la forma establecida en el Código Procesal Penal.

Artículo 110.- La indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir como consecuencia de la comercialización efectuada por el infractor de los productos o servicios ilícitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios, como consecuencia de la no explotación de los derechos protegidos, la indemnización

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

se estimará sobre la base de las utilidades y beneficios que el infractor habría percibido de la comercialización de los productos o servicios ilícitos.

Artículo 111.- La cuantía del lucro cesante se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido mediante el uso o explotación del derecho si no hubiera tenido lugar la infracción.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor, como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 112.- La indemnización de daños y perjuicios podrá exigirse solamente respecto de los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se haya ejercitado la correspondiente acción.

Artículo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que infrinjan un derecho de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción.

Artículo 114.- El juez de la causa estará facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de que dispusiere sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 115.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Artículo 116.- Las acciones civiles contempladas en este Título prescribirán en el término de 5 años, contado desde que se cometió por última vez la infracción.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 117.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos.

Se entenderá que proceden las medidas precautorias, entre otras, en las controversias que digan relación con hechos ilícitos, infracciones o

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

amenazas inminentes de infracción de las siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos actos con relación a artículos protegidos por una marca de productos, las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislación;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o diseño industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la información no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio privado, y

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Artículo 118.- Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y

e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Artículo 119.- Al requerir la medida, el solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando proceda, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de los objetos a los cuales se aplicará la medida y del lugar donde estos podrían encontrarse.

Artículo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite. Si lo considera necesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir al solicitante de la medida, la constitución de una garantía que permita caucionar los eventuales daños y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la garantía o quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 121.- Si las medidas precautorias se dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la acción que ellas pretendían asegurar, los afectados deberán ser resarcidos de los daños y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querella haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejará constancia en la sentencia.

Procederá la indemnización de perjuicios causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Artículo 122.- En casos urgentes, las medidas precautorias podrán otorgarse sin que se acompañe el comprobante que acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez días y exigiéndose garantía de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Artículo 123.- Las medidas precautorias solicitadas podrán llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado, plazo que podrá ser ampliado por el juez en el evento que se hayan iniciado los trámites de notificación sin que se haya podido realizar tal diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el término máximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas será el de la notificación de la demanda civil o al citársele o detenersele como consecuencia de la denuncia o querella, practicándose en tal evento la notificación por el tribunal.

Artículo 124.- El juez deberá, de oficio o a petición de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas solicitadas.

Artículo 125.- Las medidas precautorias podrán solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la acción civil o penal.

Artículo 126.- Solicitadas las medidas precautorias antes de deducir la acción civil o penal, es decir, como medida prejudicial, el solicitante presentará su demanda en el término de quince días; dicho plazo podrá ampliarse hasta por treinta días si existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la demanda o querella dentro de los plazos anteriormente señalados, quien las haya obtenido responderá por los daños y los perjuicios causados a aquél en contra de quien se hayan decretado.

Artículo 127.- Deducida la demanda civil por el solicitante de las medidas precautorias, éste deberá solicitar que aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deberá mantener tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protección para hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, así como su castigo.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 128.- En cuanto corresponda, serán aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se refiere este Título, las medidas prejudiciales propiamente tales consagradas en el Título Cuarto del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, las que se tramitarán por el procedimiento por él establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren los párrafos primero y segundo de este Título.

Párrafo 4º

De las disposiciones comunes a este Título

Artículo 129.- En los procedimientos regulados por esta ley, las partes tendrán el derecho de solicitar la confidencialidad de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Artículo 130.- Las normas contenidas en este Título se aplicarán, en todo aquello que no resulte incompatible, a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de autor y conexos consagrados en la ley Nº 17.336; y a las infracciones o amenazas de infracción de los derechos de los obtentores de las nuevas variedades vegetales a los que hace referencia la ley Nº 19.342, respectivamente.

Artículo 131.- En lo no previsto por este Título regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, en lo que corresponda."

77) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley Nº 19.039, modificada por el artículo único de esta ley.

No obstante lo anterior, los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E entrarán en vigencia una vez que el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción proceda a la designación de los ministros alternos, de conformidad con el artículo 17 bis C, mencionado. La designación deberá efectuarse dentro de un plazo que no excederá de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º.- Las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de invención presentadas con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho a que se refiere el inciso quinto del artículo 18, mencionado.

Artículo 5º.- El plazo señalado en el artículo 23 bis C, de la ley N° 19.039, incorporado por el artículo único 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.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 6º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 7º.- Mientras mantenga su vigencia el Código de Procedimiento Penal, la remisión efectuada por el artículo 131 de la ley Nº 19.039, incorporado por el artículo único de esta ley, se hace extensiva también a dicho Código, en lo que corresponde.

Artículo 8º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 9º.- 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 10.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039.

Artículo 11.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley Nº 19.039, modificado por el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

- - - - -

Acordado en sesiones de fechas 13 y 20 de agosto de 2002, con asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes (Mariano Ruiz-Esquide Jara) y Jovino Novoa Vásquez.

Sala de la Comisión, a 27 de agosto de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

RESÚMEN EJECUTIVO**PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
(Boletín N° 2.416-03)****I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:**

- a) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.
- b) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más depurado.

II. ACUERDOS: aprobado en general, por unanimidad. **(3x0)**

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: un artículo permanente único, compuesto por 77 numerales, agrupados en XI Títulos, divididos en Párrafos y 11 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 16), letra a); N° 17; N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C y 17 bis D; N° 37); N° 52), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 70); N° 73), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 75), artículos 97, inciso segundo, y 104; N° 76), artículo 107, y el artículo 1° transitorio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades, durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus respuestas anteriores y añadió que el articulado no se ha adecuado a la reforma procesal penal.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje del Presidente de la República, iniciado en la Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en general, por 76 votos, en sesión del 5 de marzo de 2002.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 2 de julio de 2002.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primero, discusión en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- 1) Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial.
- 2) Ley Nº 17.336, sobre Derecho de Autor.
- 3) Ley Nº 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
- 4) Anexo Nº 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
- 5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
- 6) D.L. Nº 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. Nº 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, 27 de agosto de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ÍNDICE

Objetivos fundamentales y estructura del proyecto	2
Antecedentes de derecho	3
Discusión y aprobación en general	3
Texto del proyecto	18
Resumen Ejecutivo	74
Índice	76

DISCUSIÓN SALA

2.2. Discusión en Sala

Senado, Legislatura 348. Sesión 01, Fecha 01 de octubre, 2002. Discusión general. Se aprueba en general

MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificaciones a la ley Nº 19.039, que establece privilegios industriales y la protección de los derechos de la propiedad industrial, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

**Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.**

**Informe de Comisión:
Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.**

El señor HOFFMANN (Secretario).- La Comisión deja constancia de haber discutido el proyecto sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.

Los objetivos principales de la iniciativa son:

1.- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

2.- Adecuar la ley Nº 19.039 al Convenio de París, de 1991.

3.- Corregir la estructura de dicha ley, con la finalidad de incorporarle un lenguaje técnico y jurídico más depurado.

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía, Senadores señores García, Gazmuri y Ruiz-Eskide, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.

El informe señala que la iniciativa deberá ser conocida también por la Comisión de Hacienda en la discusión particular.

Finalmente, cabe destacar que los números 16), letra a) y 17); el artículo 17 bis B, contenido en el Nº 18); los artículos 17 bis C y 17 bis D, incluidos en el Nº 20); el Nº 37); los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, comprendidos en el Nº 52); el Nº 70; el párrafo final del Nº 3 del

DISCUSIÓN SALA

artículo 77, contenido en el Nº 73); los artículos 97, inciso segundo, y 104, incorporados en el Nº 75); el artículo 107, contenido en el Nº 76), normas todas del artículo único, y el artículo 1º transitorio, son disposiciones de carácter orgánico constitucional y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Rogelio Campusano Sáez, Jefe subrogante del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

--Se accede.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, como en esta oportunidad corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar, voy a centrarme en los aspectos principales de la iniciativa.

Creo que el proyecto es extremadamente relevante, no sólo en cuanto a su contenido, sino por las consecuencias que se derivarán de los tratados que el país está celebrando ahora con la Unión Europea y pronto con Estados Unidos.

¿Por qué señalo esto, señor Presidente? Porque Chile es parte de la Ronda de Uruguay. En virtud de los acuerdos adoptados en ella, los Estados que los suscribieron se comprometieron a abrir el comercio mundial y a proteger adecuadamente la propiedad intelectual, asegurando que el respeto a esos derechos no se convierta en obstáculo al comercio legítimo. Tal propósito se consagró en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como Anexo 1C de los Acuerdos de Marrakech, se promulgó en Chile mediante decreto supremo Nº 16, del Ministerio de Relaciones, de 1995. Nuestro país debió haber cumplido esa obligación el 1 de enero del año 2000.

En la actualidad, uno de los temas relevantes que protegen los países desarrollados es la propiedad intelectual, lo que permite promover, fomentar y favorecer el desarrollo tecnológico, las inversiones, el comercio, etcétera.

¿Por qué menciono esto con especial relevancia? Porque hoy es evidente que la gran ventaja de los países desarrollados se basa en la protección de la propiedad intelectual. Es prácticamente su única ventaja cuando se produce la apertura del comercio. Antes, ese resguardo radicaba en los bajos aranceles de las materias primas; pero, en la medida en que los países en desarrollo incorporaban a esos mercados productos de mayor valor agregado, se originaba el escalonamiento arancelario, fenómeno que, con los tratados de libre comercio, desaparece. Por lo tanto, su única ventaja será la protección de la propiedad intelectual.

Y lo de fondo -que a mi juicio el proyecto aborda bien- es el "agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", entendiendo por tales la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos. Se trata de una institución jurídica relativa al efecto que se produce cuando un titular -directamente o a través de un tercero- introduce un

DISCUSIÓN SALA

producto protegido, perdiendo la facultad de impedir que posteriormente el producto circule comercialmente en distintos países o en territorio determinado. Hasta aquí no hay problema. Sólo se habla de un concepto. Pero el problema surge cuando de ese concepto se derivan dos tipos de agotamiento del derecho: el nacional y el internacional.

Se está en presencia de agotamiento nacional del derecho de propiedad intelectual cuando el titular que comercializa un producto amparado pierde solamente la facultad de oponerse a que ese mismo producto sea comercializado en el territorio de un país determinado, no pudiendo importarse desde otros países si no se cuenta con la autorización expresa de quien es su titular o autor. Ésa es la tesis que precisamente sostendrán los países desarrollados. Así lo estamos viendo en el Tratado con la Unión Europea -que pronto deberá resolver este Congreso-, donde se establece que en esta materia deberá estarse a la legislación más rigurosa y estricta, que evidentemente es la vinculada con el agotamiento nacional del derecho. Es decir, la comercialización se restringe solamente a aquellos lugares o territorios en que el autor lo permite, pudiendo impedir la importación en forma directa desde otros países.

En cambio, los países subdesarrollados defienden la tesis del agotamiento internacional del derecho, según la cual si el autor de un producto permite que se comercialice en un territorio determinado, automáticamente cualquier país queda facultado para importarlo.

Quiero abordar el tema en términos gráficos. Si se aplica la tesis del agotamiento nacional del derecho, jamás Chile podrá importar de un tercer país un producto farmacéutico patentado, con licencia y que es comercializado en un territorio determinado. O sea, se le impedirá hacer importaciones paralelas, materia que merece debatirse a fondo. Además, creo que será objeto de gran lucha en la negociación de los tratados de libre comercio.

No tengo la menor duda de que en lo que concierne a la propiedad intelectual la redacción quedó vaga en el Acuerdo con la Unión Europea y de que lo mismo va a suceder con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ello, porque los países desarrollados aplican una protección muy restrictiva de la propiedad intelectual.

Repito: el proyecto aborda el problema de modo correcto, porque consagra expresa e irrestrictamente el agotamiento internacional del derecho. Pero esta normativa puede ser letra muerta si con la Unión Europea y Estados Unidos se aprueba la otra tesis. Entonces, deberemos tener muy presente este tema, para no impedir importaciones de terceros países que beneficien a los consumidores chilenos. Se trata de productos con las mismas licencias, respecto de los mismos laboratorios, que están patentados en otros territorios, pero que se pueden obtener de terceros países de manera más barata.

En lo particular, considero que el proyecto avanza positivamente en una serie de materias: agiliza los procedimientos para solicitar y conceder derechos industriales; eleva considerablemente las multas;

DISCUSIÓN SALA

aborda -ello se hace por primera vez- el tema de la denominación de origen, y establece regulaciones de medidas precautorias y prejudiciales.

Hay temas que son discutibles y que seguramente darán origen a polémicas durante su discusión. Simplemente me he limitado a advertir que este proyecto no es una mera adecuación a las normas del Acuerdo de Marrakech, sino que apunta a temas de fondo. Y si no se negocian bien los tratados de libre comercio con los países desarrollados, gran parte de su normativa va a ser letra muerta.

El señor RÍOS.- Pido la palabra.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor SANDOVAL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción Subrogante).- Señor Presidente, el 4 de octubre de 1999 el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, sobre protección de derechos de propiedad industrial, vigente desde 1991.

Después de dos años y medio de debate en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue perfeccionada y aprobada en su primer trámite constitucional por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala; es decir, por 76 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Lo anterior demuestra el alto grado de consenso alcanzado en torno a la normativa en estudio en su primer trámite constitucional.

El fundamento de la iniciativa del Ejecutivo es principalmente la adecuación de nuestra legislación nacional de propiedad industrial a las obligaciones contraídas por el Estado chileno en 1995, en el marco del Acuerdo de Marrakech, que creó la OMC y que estableció el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC en castellano o TRIPS 's en inglés).

Las obligaciones internacionales que Chile asume al suscribir el ADPIC obligan a la adecuación de la ley Nº 19.039, conforme a los requerimientos establecidos por dicho Acuerdo. Tal adecuación debió haberse producido a más tardar el 1 de enero del año 2000, razón por la cual nos encontramos ante un tratado que todavía no hemos cumplido.

Aunque hasta ahora el atraso no ha tenido serias consecuencias, es evidente que tanto el Congreso como el Gobierno deben realizar sus máximos esfuerzos para que el proyecto en análisis sea aprobado en el transcurso del presente año, actualizando así la normativa que rige la protección de la propiedad intelectual de acuerdo con los nuevos estándares internacionales que hoy se hallan en vigor.

Señalamos lo anterior no sólo por el criterio de que Chile debe honrar sus compromisos internacionales, sino porque la modernización de la legislación de la propiedad intelectual traerá varias consecuencias:

1.- Otorgará beneficios directos a nuestras empresas. Ello, por ejemplo, ocurrirá con el sector agropecuario, dado que las

DISCUSIÓN SALA

indicaciones geográficas se constituirán como nueva categoría de propiedad intelectual.

2.- Hará más confiable y atractivo nuestro país para captar inversiones de alta tecnología.

3.- Facilitará el desarrollo de las negociaciones internacionales y la profundización de nuestro comercio con países desarrollados.

Asimismo, cabe reconocer que la legislación en estudio impondrá nuevos desafíos para un Chile que desea basar su crecimiento cada vez más en la innovación y el conocimiento. Por ello, en opinión del Ministerio de Economía, el proyecto de propiedad industrial que nos ocupa constituye sólo otra pieza de una estrategia más avanzada de desarrollo científico y tecnológico y de innovación orientada al progreso.

En este contexto, deseo delinear el enfoque que el Gobierno está dando a la nueva legislación sobre propiedad industrial.

Chile necesita incentivar la innovación y la creación para construir una economía cuyo crecimiento ya no esté determinado por bajos salarios y ventajas comparativas, sino por la diversificación productiva y capacidad de agregación de valor basada en productividad y calidad.

Por ello, al país debe interesarle definir, proteger y asegurar los derechos de propiedad industrial, dado que ello es una precondition para incentivar la innovación y la creación. Pero, al mismo tiempo, también le interesa distribuir masivamente los frutos de la invención y la creación, porque ello aumenta la productividad y reduce los costos de acceso para los consumidores.

En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual deben establecer un balance equilibrado entre objetivos fundamentalmente conflictivos entre sí. Esto es lo que hace el proyecto de ley que presentamos a vuestra consideración. En efecto, ajustándose a los estándares de ADPIC, asegura una adecuada protección de la propiedad intelectual, evitando sobreprotegerla. Porque la literatura económica y la investigación empírica han demostrado que patentes demasiado protegidas y fáciles de otorgar –en un contexto de altos costos de litigación judicial– pueden, por un lado, desestimular innovaciones subsecuentes, en particular las de tipo incremental, que son las predominantes en países como Chile, y por otro, encarecer innecesariamente el costo de acceso a medicamentos, especialmente en tiempos donde el interés general es evitar un escalamiento de los costos de salud.

Ello se manifiesta en varios aspectos.

Primero, el proyecto de ley asegura nuevas categorías de derechos tales como dibujos industriales, esquemas de trazado, indicaciones geográficas, protección de Información no Divulgada, sin determinar la exclusividad de esa información. Sin embargo, no se establecen derechos de propiedad intelectual para nuevos métodos de negocio, como ocurre en otros países.

DISCUSIÓN SALA

Segundo, y relacionado con productos farmacéuticos, los mayores derechos de propiedad industrial están contrapesados con la posibilidad legal de que en situaciones de catástrofes, epidemias u otras emergencias sanitarias, se otorguen licencias no voluntarias u obligatorias, con una remuneración razonable para el propietario de la patente. Al mismo tiempo, se adopta el criterio del llamado "agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual", lo que impide la discriminación de mercados y permite, en caso de que los precios en Chile sean superiores a los de otros países, importar fármacos de marca patentados a los valores más bajos prevalecientes en el mercado internacional.

Tercero, la iniciativa racionaliza procedimientos para el otorgamiento de patentes y, al mismo tiempo, fortalece la observancia de los derechos, pues reglamenta acciones civiles, establece medidas precautorias, medidas prejudiciales y disposiciones tendientes a introducir un procedimiento más eficaz y expedito que el actualmente en vigor. Todo ello lo hace en un contexto de acción justa y razonable.

En resumen, podemos señalar que el proyecto de ley en estudio cumple con los compromisos internacionales de Chile y tiene un enfoque equilibrado de protección de los derechos de propiedad industrial. Por lo demás, durante su tramitación en la Cámara de Diputados logró un alto consenso, toda vez que se ha buscado un equilibrio armonizador entre el cumplimiento de los compromisos internacionales válidamente celebrados y la adaptación de nuestra normativa a los nuevos requerimientos del mundo moderno, resguardando, por otra parte, los legítimos intereses de la ciudadanía y de los innovadores de nuestro país.

Por lo anterior, solicitamos al Senado aprobar la idea de legislar para, así, proseguir la tramitación del presente proyecto.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos. El señor RÍOS.- Señor Presidente, creo que en esta materia está pendiente un debate bastante más profundo, sobre todo en algunos aspectos que revisten mucha trascendencia, como los de salud.

Soy gran defensor de la propiedad. Me parece que ella es inherente a la naturaleza de las personas. Pero también creo que todo principio y valor individual tiene un valor social. Todo lo que se relacione con el hombre, individualmente, y con la sociedad siempre resulta ser una norma armónica. Ésa fue una discusión que sostuvimos con motivo de la abolición de la pena de muerte. El hombre individualmente tenía derecho sobre la vida de otras personas cuando protegía la propia o la de un tercero, de un niño. La sociedad le ha quitado ese derecho mediante una norma legal, dejando la resolución en manos de un juez (en lo concerniente a la policía, sigue igual). Son materias que siempre admiten debate.

Cuando se descubre una nueva molécula, salvo excepciones muy especiales -en el caso de los fármacos no lo son-, donde se ha gastado mucha plata para investigar, la sociedad ya había hecho muchos aportes para lograrlo. Se ha descubierto que es posible llegar a la luna mediante un avión supersónico, un cohete. Es algo fantástico. Pero cien años

DISCUSIÓN SALA

antes los hermanos Wright volaron en un aeroplano a cuatro metros sobre la tierra y recorrieron cincuenta metros. Hubo aviones que cruzaron por primera vez el Atlántico, algunos dieron la vuelta al mundo y otros cruzaron sobre el Polo Sur. Es decir, si uno constata todo lo que se ha efectuado previamente para que un ser descubra que avanzando un metro más se puede quedar con todo lo que la humanidad hizo antes, naturalmente, debe admitirse un análisis más profundo acerca de la responsabilidad social de esos derechos.

Señalo lo anterior porque en el caso de salud nos impresionó mucho lo que Sudáfrica hizo respecto de los fármacos para tratar el SIDA. El problema era tan grande, tan delicado, eran tantos los millones de sudafricanos que padecían dicha enfermedad y a los cuales no podían seguir entregando solución de salud con un tratamiento por valor de mil dólares mensuales por persona, que finalmente decidieron fabricar el fármaco correspondiente, que ya era absolutamente conocido, y rebajaron el costo a diez o doce dólares mensuales por cada individuo. La diferencia fue impresionante. Llegaron a un acuerdo con los fabricantes y se resolvió el problema. Es lo mismo cuando uno defiende su propiedad, hasta que de repente hay que hacer un camino y por razones propias de la sociedad se expropia el bien raíz y se sigue avanzando.

Cuando se oye hablar acerca de defensas sobre las patentes, naturalmente surge la inquietud internacional. Nada más. No hay preocupación a nivel nacional. Debemos proceder a través de un convenio con la Comunidad Europea, porque así lo dijo Estados Unidos, o porque así lo señaló tal o cual persona. Pero no hemos penetrado todavía en lo relativo a patentes -reconozco la propiedad de ellas- con un clarísimo beneficio social que supera los porcentajes normales. Si el día de mañana surge una patente que resuelva el problema del SIDA, evidentemente ésta tendrá cierto valor, pero su aplicación no podrá quedar sujeta a una determinación individual, sino que deberá extenderse a toda la sociedad y al mundo, como ocurre con muchas otras acciones.

Por eso, creo que en estas materias falta un elemento que vaya configurando en alguna forma un nuevo estado mundial, sobre todo en el campo de la salud -que es lo que más me preocupa como Presidente de la Comisión de Salud del Senado-, para lograr finalmente una equidad que induzca a desarrollar plenamente la capacidad de los científicos del mundo, pero que al mismo tiempo permita que la investigación realizada sea de beneficio para toda la humanidad.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo anunciar el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional a la idea de legislar, porque Chile está en deuda con el compromiso internacional de adecuar su legislación a las normas de la Organización Mundial de Comercio -teníamos como plazo hasta el 1 de enero de 2000; ya estamos terminando el 2002 y esto todavía se encuentra pendiente-, sin perjuicio de que en la discusión en particular podamos analizar en detalle determinadas situaciones que preocupan y que tienen relación

DISCUSIÓN SALA

directa, por ejemplo, con el precio de los fármacos, como lo señaló recientemente el Senador señor Mario Ríos.

Sin duda, la adecuación de esta normativa puede significar, en algunos casos, que nos veamos comprometidos a realizar investigaciones bastante caras, o a pagar por ellas, por sus patentes, por los "royalties" o, en definitiva, por los derechos de marca. Y todo eso representaría el encarecimiento a nivel interno de determinados productos, principalmente en el ámbito de la medicina.

Asimismo, en la discusión particular debemos adaptar algunas normas a la reforma procesal penal. Como esta iniciativa lleva bastante tiempo de tramitación en el Congreso, hay disposiciones que con la implementación de dicha reforma procesal penal han ido quedando obsoletas y requieren su adecuación con urgencia.

Por lo tanto, queda pendiente un trabajo bastante riguroso y estricto al analizar y aprobar cada uno de los artículos. Sin embargo, ello no obsta para que hoy día demos el paso importante de votar a favor de la idea de legislar.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, si a alguien satisface a plenitud el proyecto, es precisamente a las transnacionales de la industria farmacéutica. Eso hay que decirlo, por cuanto la retórica engañosa que hemos oído esta tarde no hace sino confundir las cosas.

Chile es un país que no dispone de medios para llevar a cabo una investigación como la que se hace en las naciones desarrolladas y, particularmente, en las empresas que manejan el negocio a nivel mundial.

Es bastante triste señalar que un alto porcentaje de los medicamentos, por cuyas patentes nos cobran un alto precio, provienen de plantas originarias de nuestros países. Las consiguen en su mayor parte en forma gratuita, o bien, a precio vil; pero luego debemos hacer enormes esfuerzos económicos para acceder a esos productos. En realidad, sus fabricantes debieran al menos tener una consideración especial con la gente de nuestros países, habida cuenta de que se obtienen, precisamente, de recursos que nos pertenecen.

Pienso que en la discusión particular del proyecto será posible allegar antecedentes respecto de esta materia, pues se conoce muy poco sobre ella. Confío en que podamos efectivamente disponer de toda la información que, en apariencia, el Ejecutivo no ha analizado en forma conveniente. Y sería útil que el Senado la recibiera, porque es ilustrativa de las enormes injusticias que muchas veces envuelven estas grandes operaciones comerciales, originadas, es cierto, en investigaciones científicas, pero que después representan un altísimo costo para el mundo subdesarrollado.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, continuando con las reflexiones de varios señores Senadores, deseo referirme a materias relativas al proyecto.

DISCUSIÓN SALA

Previamente anuncio que votaré a favor de la idea de legislar, porque considero que, en general, es algo positivo para el país.

Respecto de los medicamentos -como señaló el Honorable señor Ríos-, hay un problema real, especialmente en cuanto a los destinados al tratamiento del SIDA.

Y a lo dicho por Su Señoría habría que agregar dos cosas. Una, que la Ministra de Salud de entonces, señora Michelle Bachelet, llegó a un acuerdo con las empresas farmacéuticas chilenas para lograr una rebaja sustantiva en el precio de los medicamentos utilizados en la triterapia antirretroviral, que sirven por lo menos para detener la enfermedad. Y dos, me gustaría preguntar a algún integrante de la Comisión lo siguiente: entiendo que la aprobación de la iniciativa en estudio no supone una clausura de la producción o de la compra de medicamentos llamados genéricos, como los que producen la India o Brasil.

El Senador señor Ríos se refirió al caso de Sudáfrica. Allí hubo un juicio muy famoso entre las transnacionales farmacéuticas y el Gobierno sudafricano, que terminó en un advenimiento. Y en Brasil y en la India se elaboran productos genéricos en forma masiva y no se paga patente.

Ahora, el impacto del SIDA ha sido de tal magnitud a nivel mundial, después de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, que al menos respecto de esta enfermedad las grandes empresas transnacionales y los gobiernos de los países desarrollados han bajado la guardia en cuanto a exigir el cumplimiento fiel y cabal del pago de las patentes, porque la epidemia en África ha pasado a ser tan grande que, obviamente, no se puede enfrentar con el costo actual de los fármacos.

Es cierto que, como contrapartida, las empresas alegan que no tienen el dinero suficiente para hacer las investigaciones que podrían llevar a descubrir una vacuna o un remedio que ponga fin a la causa de ese mal.

Pero el punto radica en determinar si al aprobarse el proyecto Chile podría o no producir o, eventualmente, comprar fármacos genéricos. Como el Senador señor Ávila, también estimo importante saberlo.

Por último, si votando a favor nos cerramos la puerta a comprar genéricos en Brasil, es mejor estar enterados de ello. Hay que hacer una ecuación y ver qué es positivo y qué es negativo. Pero que no haya engaño en el sentido de que podemos hacer lo uno y lo otro al mismo tiempo.

El Senador señor Orpis me está pidiendo una interrupción.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría, con la venia de la Mesa.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, hasta hace una década, cuando este Parlamento no había aprobado la exigencia de la patente, se podía operar como señala el Honorable señor Viera-Gallo. Sin embargo, hace bastante tiempo se aprobaron normas radicalmente distintas. De tal manera que hoy día debemos actuar por la vía de las patentes.

DISCUSIÓN SALA

Ahora, en circunstancias como la planteada por Su Señoría operan las licencias no voluntarias; es decir, en determinadas condiciones se pueden importar ciertos productos cuando, por ejemplo, se descubre algún medicamento relacionado con el SIDA, etcétera. Pero no es a través de lo genérico, sino de las patentes o las licencias no voluntarias, lo cual tendremos la oportunidad de profundizar en la discusión particular.

Es cuanto quería aclarar, señor Presidente.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Puede continuar el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, en todo caso -agradezco al Honorable señor Orpis su información-, me gustaría que sobre el punto la Comisión nos preparara un memorándum u otro documento que, en forma clara, precisara algunos conceptos que yo por lo menos no entiendo.

Imagino que Brasil e India han adherido a los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud. Puede que no sea efectivo, pero da la impresión de que sí. Sin embargo, producen genéricos. O sea, al parecer una cosa no excluye la otra.

Ese es un punto.

El otro se refiere a una indicación que presenté en la Comisión y que sus miembros y los representantes del Ejecutivo consideraron acertada. Sin embargo, señalaron que no era el momento de aprobarla -como muchas veces se dice- y que llegaría la instancia del envío de un proyecto de ley para resolver el problema, lo que equivale a decir: "¡El día de San Blando!".

No obstante, por lo menos quiero dar el último "pataleo" en la Sala para plantear la cuestión.

Sucede que las empresas productoras de software exigen patente por cada computador. Entonces, resulta bastante absurdo que pequeñas empresas con dos o tres aparatos deban pagar derechos por cada uno de ellos. Lo lógico sería que las personas pudieran comprar el programa de computación y se hicieran dueñas de él en el ámbito de su casa o en el de una pequeña o mediana empresa -entiendo que debería fijarse un límite-, que puede disponer de cinco o diez computadores. Pero -reitero- es absurdo que haya que pagar una patente por cada computador.

Presenté una indicación en tal sentido. Sin embargo, como indiqué, pese a ser estimada por todos de gran justicia social, nadie la aprobó. De modo que ahora la quiero reiterar en la Sala.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, recién estoy conociendo el proyecto y, por lo que se ha expresado aquí, creo que debemos estudiarlo con mucha rigurosidad, sobre todo con relación a los precios de los medicamentos, porque a veces nos conformamos con los derechos de propiedad de otros países que incluso fabrican -como señaló el Senador señor Ávila- con nuestras materias primas y al final hacen rebotar el producto en Chile con precios increíbles. Me parece que se trata de una cuestión que debemos analizar adecuadamente.

DISCUSIÓN SALA

Otro asunto que quiero plantear frente a las autoridades de Gobierno presentes dice relación a lo siguiente.

Permanentemente escuchamos que las industrias farmacéuticas utilizan a ciertos países para probar medicamentos, pues sus habitantes sirven como conejillos de Indias. No sé si lo que señalo sea una cuestión atinente al proyecto; pero, en todo caso, deberíamos ser bastante cuidadosos en la materia, porque cada cierto tiempo la prensa norteamericana anuncia un nuevo remedio que, pese a estar prohibido en Estados Unidos, llega a Chile en cantidades enormes.

El que más sufre este tipo de problemas es África, continente en que por desgracia sus habitantes son usados más que nosotros como conejillos de Indias.

Entonces, pienso -no sé si corresponde hacerlo a propósito del proyecto en debate- que deberíamos dar una señal de alerta en el sentido de precisar qué medicamentos llegan a nuestro país para ser probados y saber si resultan o no resultan, especialmente en enfermedades de alto riesgo, respecto de las cuales todavía se están estudiando fórmulas a fin de determinar su efectividad en una curación definitiva. ¿Qué pasa con esos medicamentos? ¿Llegan al territorio nacional para que los probemos? ¿Tienen sus respectivas patentes industriales, las que muchas veces deben ser pagadas por nosotros?

Por consiguiente, no quisiera que la materia a la cual me he referido quedase al margen de la discusión particular de la iniciativa. No me gusta que seamos utilizados como conejillos de Indias, ni tampoco que materias primas chilenas que consideramos de gran riqueza, después que se exportan, retornen a nuestro mercado con precios increíbles.

Quería dejar planteada estas inquietudes, que volveré a abordar durante la discusión particular del proyecto.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general.

Recuerdo a Sus Señorías que la iniciativa debe ser aprobada con quórum especial.

El señor LARRAÍN.- Hay acuerdo, señor Presidente.

El señor CANTERO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 29 señores Senadores.

BOLETÍN INDICACIONES

2.3. Boletín de Indicaciones

Boletín de Indicaciones. Fecha 04 de noviembre, 2002. Indicaciones formuladas por parlamentarios.

BOLETIN N° 2416-03**Indicaciones****04.11.02****INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.*****ARTICULO UNICO*****N° 4)**

Artículo 2º

- 1.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar, al inciso propuesto, la siguiente frase final: "y de los demás desechos que se establecen en esta ley".

N° 6)

Artículo 4º

- 2.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir la oración final, del artículo propuesto, por la siguiente: "En caso de errores substanciales se debe ordenar una nueva publicación dentro de diez días a contar de la resolución que así lo determine."

N° 7)

Artículo 5º

- 3.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la palabra "formular", la frase "ante el Departamento".
- 4.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en el inciso segundo, después de la frase "patentes de invención,", la expresión "modelos de utilidad,".

N° 10)

Artículo 8º

- 5.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en la primera oración, a continuación de la palabra "pago", la expresión "al Departamento", y, en

BOLETÍN INDICACIONES

la tercera oración, después de la palabra "solicitante", la frase "a dicho Departamento".

Nº 11)

Artículo 9º

6.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella para que haga valer sus derechos por el plazo de 30 días, para el caso de marcas y dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

Nº 13)

Artículo 11

7.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir su inciso segundo.

Nº 14)

Artículo 12

8.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

Nº 15)

Artículo 14

9.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir, en su inciso segundo, los términos "desechos industriales," por la frase "derechos de propiedad industrial, en trámite,".

Nº 17)

Artículo 17

10.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 17.- El Departamento tendrá jurisdicción administrativa y contenciosa en todo lo relacionado con la constitución, validez, vigencia, transmisión, limitación, gravamen y transferencia de los registros de derechos de Propiedad Industrial y respecto a cualquier inscripción, sub-inscripción o anotación relativa a los mismos."

BOLETÍN INDICACIONES

- 11.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir, en su inciso segundo, la expresión “, en cuanto sea posible,”, y para agregar la siguiente frase final: “, en lo que sea pertinente”.

Nº 18)

Artículo 17 bis B

- 12.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar los siguientes incisos nuevos:

“En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo a lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil y serán fallados por la Excma. Corte Suprema.”.

Nº 20)

Artículo 17 bis C

- 13.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial estará integrado por seis Ministros Titulares, seis Suplentes y seis Alternos, todos abogados, designados por el Presidente de la República cada 4 años.

Dos de los miembros titulares, dos de los suplentes y dos alternos, serán elegidos de una lista de doce personas que le presentará la Excelentísima Corte Suprema, compuesta por ex ministros de cualquier Corte de Apelaciones del país o ex abogados integrantes de las mismas.

Los otros miembros serán elegidos de una lista que le presentará el Colegio de Abogados de Chile, formada por veinticuatro abogados ajenos a la administración de justicia, que tengan a lo menos 10 años de título y que se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria.

Los miembros en ejercicio del Tribunal podrán ser incluidos en las listas.

Cada uno de los miembros suplentes podrá subrogar a cualquiera de los miembros titulares.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.”.

BOLETÍN INDICACIONES

- 14.- Del H. Senador señor Novoa, en subsidio del anterior, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial estará integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres Alternos, todos abogados, designados por el Presidente de la República, quienes durarán cuatro años en sus cargos.

Uno de los miembros titulares, un suplente y un alterno, serán elegidos de ternas que le presentará la Excelentísima Corte Suprema, que estarán compuestas por personas que se hayan desempeñado como ministros o abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del país.

Dos de los miembros titulares, dos miembros suplentes y dos alternos serán elegidos de ternas que le presentará el Colegio de Abogados de Chile, formada por abogados ajenos a la administración de justicia, que tengan a lo menos 10 años de título y que se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria.

Los miembros en ejercicio del Tribunal podrán ser incluidos en las ternas.

Cada uno de los miembros suplentes podrá subrogar a cualquiera de los miembros titulares.

Los miembros titulares, suplentes y alternos cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.”.

Artículo 17 bis D

- 15.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad Industrial funcionará ordinariamente en dos salas, cada una de las cuales deberá estar integrada en cada ocasión por tres Ministros, y de ellos al menos dos deberán ser Ministros Titulares. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos.

Sin embargo, el Tribunal de Propiedad Industrial funcionará extraordinariamente dividido en tres salas, cuando el número de causas pendientes de conocimiento exceda a 200, estando en tal evento el Presidente del Tribunal facultado para tomar todas las medidas pertinentes y designar integrantes de la tercera sala de entre los miembros alternos, y un relator ad-hoc, de preferencia, de entre los

BOLETÍN INDICACIONES

funcionarios del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que se desempeñen en el mismo Tribunal de Propiedad Industrial o en el Departamento de Propiedad Industrial. Esta tercera sala será integrada y presidida por un ministro titular.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba conocer asuntos que requieran de algún conocimiento especializado, podrá designar un perito técnico, cuyo costo será asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial tendrá su asiento en Santiago y se reunirá al menos cuatro veces a la semana, en días distintos, y en horas que él mismo determinará, a menos que ello no sea necesario, por no existir causas pendientes.

El reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.”.

16.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en su inciso tercero, a continuación de “Propiedad Industrial”, la frase “tendrá su asiento en Santiago y”.

Artículo 17 bis E

17.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de los términos “con cargo”, la frase “a los derechos a que se refiere el Párrafo 4º de esta ley y en el resto con cargo”.

Nº 22)

Artículo 18

18.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir, en la primera oración del inciso primero, la frase “dos unidades tributarias mensuales” por “una unidad tributaria y media mensual”, y para suprimir, en la oración final, desde “de los primeros diez años.....” hasta el término del inciso.

19.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir su inciso tercero.

Nº 23)

Artículo 18 bis A

20.- Del H. Senador señor Novoa, para agregarle el siguiente inciso nuevo:

BOLETÍN INDICACIONES

“En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.”.

Artículo 18 bis B

- 21.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar, en la primera oración de su inciso primero, la expresión “tres unidades” por “una y media unidades”, y, en su segunda oración, los términos “una unidad” por “media unidad”.
- 22.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir la segunda oración de su inciso segundo.

Artículo 18 bis C

23.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial, ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.”.

Nº 24)

Artículo 19

- 24.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir, en su inciso segundo, las frases “, siempre que vayan....” hasta el final del inciso.

Nº 25)

Artículo 19 bis A

- 25.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar, en su primera oración, las frases “La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán” por “La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirá”.

Artículo 19 bis E

- 26.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir la frase “en contacto con los terceros” por “en contacto con ellos”.

Nº 26)

BOLETÍN INDICACIONES

Artículo 20

letra a)

27.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, a continuación de la expresión "emblemas,", los términos "los nombres oficiales,".

letra b)

28.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazarla por la siguiente:

"b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.".

letra e)

29.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir las palabras "Las expresiones empleadas" por "Los signos empleados".

letra g)

30.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en la última oración de su inciso segundo, a continuación de las palabras "del derecho del titular", la frase "de la marca registrada en el".

letra h)

31.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, como incisos segundo y cuarto, respectivamente, los siguientes, nuevos:

"En caso de conflicto entre marcas etiquetas, para los efectos de analizar su semejanza gráfica, no se considerarán como elementos diferenciadores las expresiones que contengan.".

"No obstante lo dispuesto en el inciso primero de esta letra, el Departamento de Propiedad Industrial podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas siempre que no transgredan derechos anteriores de terceros.".

letra i)

BOLETÍN INDICACIONES

32.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de los términos "o el color", la expresión "necesarios o usuales".

letra j)

33.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazarla por la siguiente:

"j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación al objeto que ellas amparan."

letra k)

34.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir las palabras "a la moral y" por "a la moral o".

Nº 29)

Artículo 23

35.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir, en su inciso segundo, la frase "para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas".

Nº 30)

Artículo 23 bis C

36.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

Artículo 23 bis D

37.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

letra a)

38.- Del H. Senador señor Novoa, en subsidio de la anterior, para sustituir esta letra por la siguiente:

"a) La utilización de la marca de manera diferente de cómo fue originalmente registrada, siempre que la diferencia no sea sustancial."

39.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar, al inciso segundo del artículo, la siguiente oración final: "En el caso de las marcas notorias, su utilización en cualquier producto, servicio o establecimiento, servirá para acreditar el uso, respecto de todos los demás."

o o o o

BOLETÍN INDICACIONES

40.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, a continuación del Nº 30), el siguiente, nuevo:

“...) Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando en su otorgamiento se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley.”.

o o o o

Nº 31)

Artículo 27

41.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar, al inciso segundo, la siguiente frase final: “y respecto de quienes por especiales circunstancias no pudieron sino conocer el origen ajeno de las marcas”.

Nº 32)

Artículo 27 bis

42.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

Nº 33)

Artículo 28

43.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir la palabra inicial “Serán” por la frase “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, serán”.

Nº 37)

Artículo 31 bis

44.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se dan las siguientes circunstancias:

BOLETÍN INDICACIONES

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo, y

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado.

En caso de empleo de materias primas importadas, el importador de buena fe no estará obligado a probar que el procedimiento para obtenerla es diferente del procedimiento patentado, debiendo, en todo caso, individualizar al proveedor y acompañar un certificado, debidamente legalizado, en que éste declare que no ha empleado el procedimiento objeto de la patente correspondiente.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”

45.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami; 46.- señores Lavandero y Ruiz-Esquide, y 47.- señor Ríos, para intercalar, como inciso segundo, el siguiente, nuevo:

“Para estos efectos, se entenderá como producto nuevo aquél cuya primera presentación de patente en el mundo también hubiere sido solicitada en Chile, dentro del plazo de prioridad establecido en el artículo 34 de esta ley. En todo caso, cuando se trate de productos farmacéuticos y/o medicamentos, ningún producto será calificado como nuevo, si su primera presentación de patente en el extranjero hubiere sido realizada antes del 30 de Septiembre de 1991.”

Nº 38)

Artículo 32

48.- Del H. Senador señor Cordero, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “o de procedimientos”, la frase “u otras materias relacionadas con ellos”.

Nº 40)

Artículo 37

letra e)

49.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami; 50.- señores Lavandero y Ruiz-Esquide, y 51.- señor Ríos, para sustituirla por la siguiente:

BOLETÍN INDICACIONES

“e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.”.

Nº 46)

Artículo 43 bis

52.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“A su vez, cuando del examen de las reivindicaciones de un modelo de utilidad o de las descripciones de un diseño industrial se dedujere que corresponde a una patente, ésta debe ser analizada y tratada como tal y conservar también la prioridad adquirida.”.

Nº 47)

Artículo 45

53.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar, en su inciso tercero, los términos “no presentada” por “abandonada”.

Nº 48)

Artículo 49

54.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar, al inciso primero, la siguiente oración final: “Tratándose de patentes de nuevos usos de artículos, otorgadas en conformidad al artículo 37 letra e) de la presente ley, esta exclusividad no impedirá el uso anteriormente conocido del producto u objeto del invento.”.

letra a)

55.- Del H. Senador señor Cordero, para intercalar, a continuación de la palabra “comercialice,”, la frase “solicite autorización de comercialización de la autoridad competente,”.

56.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar las siguientes frases finales, precedidas de coma (,): “salvo para usos previamente conocidos del referido producto u objeto del invento”.

Nº 49)

Artículo 49 bis A

BOLETÍN INDICACIONES

57.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión "la protección", la palabra "no".

Nº 51)

Artículo 51

58.- Del H. Senador señor Cordero, para sustituir su encabezamiento por el siguiente:

"Artículo 51.- Sólo procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria si el titular del derecho no se encuentra explotándolo en el territorio nacional, sea directamente o a través de un tercero, con su consentimiento, en los siguientes casos:".

Nº 52)

Artículo 51 bis B

Nº 1)

59.- Del H. Senador señor Cordero, para agregarle la siguiente oración final: "La resolución que disponga el otorgamiento de una licencia no voluntaria, será reclamable; y no producirá efecto alguno, hasta que se encuentre ejecutoriada."

Nº 53)

Artículo 52

letra a)

60.- Del H. Senador señor Cordero, para reemplazar la frase "El que defraudare a otro, haciendo uso de un objeto no patentado," por "El que haga uso de un objeto no patentado,".

letra b)

61.- Del H. Senador señor Cordero, para intercalar, a continuación de la palabra "ofreciere", la siguiente frase, precedida de coma (,): "solicitar autorización de comercialización de la autoridad competente".

62.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la palabra "invento", la frase "a sabiendas que está".

letra c)

BOLETÍN INDICACIONES

63.- Del H. Senador señor Cordero, para sustituir la primera oración por la siguiente: "El que sin la autorización de sus titulares hiciere uso de un procedimiento patentado."

letra d)

64.- Del H. Senador señor Cordero, para reemplazarla por la siguiente:

"d) El que sin la autorización de sus titulares imitare una invención patentada."

letra e)

65.- Del H. Senador señor Cordero, para suprimir la palabra "maliciosamente".

66.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir la frase "siempre que en definitiva la patente sea otorgada" por "a menos que en definitiva la patente no sea concedida".

67.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami; 68.- señores Lavandero y Ruiz-Esquide, y 69.- señor Ríos, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del Estado de la Técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales drogas o principios activos."

o o o o

70.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, a continuación del Nº 54), el siguiente, nuevo:

"...) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas nuevos o que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente

BOLETÍN INDICACIONES

respecto de las partes que lo integran o que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”.”.

o o o o

Nº 57)

Artículo 61

letra a)

71.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión “El que”, la palabra “maliciosamente”.

letras b), c) y d)

72.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión “El que”, las palabras “maliciosamente y”.

Nº 60)

Artículo 62 Bis A

73.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además no podrán registrarse como diseños industriales aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

Nº 65)

Artículo 67

letra a)

BOLETÍN INDICACIONES

74.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión "El que", la palabra "maliciosamente".

letras b), c) y d)

75.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión "El que", las palabras "maliciosamente y".

Nº 73)

Artículo 76

Nº 2.-

76.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar los términos "ilícitamente protegido" por "ilícitamente reproducido".

Artículo 77

Nº 3.-

77.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

"3.- El tribunal competente para conocer de las infracciones puramente civiles en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia. Si la responsabilidad se persiguiera dentro de un procedimiento penal, serán aplicables al efecto las normas que rigen dicho procedimiento."

Artículo 82

78.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar la siguiente letra nueva:

"d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud."

Artículo 85

letra a)

BOLETÍN INDICACIONES

79.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión "El que", la palabra "maliciosamente".

letra c)

80.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar la frase "El que con fines comerciales" por "El que para defraudar".

Nº 74)

Artículo 86

81.- Del H. Senador señor Cordero, para suprimir el numeral 5. del inciso segundo.

82.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar, al numeral 5. del inciso segundo, las siguientes oraciones: "Tratándose de los datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas u otros de similar naturaleza, presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos, tampoco importará un acto contrario a los usos honestos del comercio, ni por lo mismo adquisición, divulgación ni explotación de información no divulgada, su aplicación, convalidación, o aceptación de los mismos, para efectos de conceder a terceros la referida autorización o registro a productos similares. Cualquiera podrá recabar idéntica autorización sin necesidad de producir nuevamente los referidos datos de prueba u otros no divulgados."

83.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami; 84.- señores Lavandero y Ruiz-Esquide, y 85.- señor Ríos, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"Para estos efectos, se entenderá como nueva entidad química, toda aquella molécula o compuesto químico que no exista con anterioridad en el Estado de la Técnica, según lo establecido en el artículo 33 de esta ley. En ningún caso se podrá calificar de información confidencial o no divulgada, cuando la autorización de la cual se trate consista en una renovación de una ya obtenida con anterioridad."

86.- Del H. Senador señor Cordero, para agregar, el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 86 bis.- En los casos en que se hayan puesto a disposición de la autoridad sanitaria datos científicos y pruebas no divulgadas, con el objeto de obtener la autorización para la

BOLETÍN INDICACIONES

comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, dicha autoridad, por un período de 10 años contados desde el otorgamiento de la autorización sanitaria a dicho producto, no podrá utilizarla para apoyar y conceder registros sanitarios para otros productos farmacéuticos o químicos agrícolas, sometidos a su autorización con posterioridad.”.

Nº 75)

Artículo 97

87.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir su inciso segundo.

Artículo 105letra b)

88.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión “Los que”, la palabra “maliciosamente”.

letra c)

89.- Del H. Senador señor Novoa, para sustituir la frase “Los que por cualquier medio de publicidad, con fines comerciales, usaren o limitaren” por “Los que maliciosamente y con fines comerciales, usaren o imitaran por cualquier medio de publicidad”.

letra d)

90.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión “Los que”, la palabra “maliciosamente”.

letra e)

91.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, después de la expresión “Los que”, la palabra “maliciosamente”.

Nº 76)

TITULO X y

Artículos 106 al 131

92.- Del H. Senador señor Ominami, para suprimirlo.

BOLETÍN INDICACIONES

Artículo 106

93.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 94.- señor Ríos, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 106.- Las acciones por los delitos tipificados en esta ley se iniciarán en contra de quienes lesionen los derechos consagrados en ella, como también las acciones civiles que deriven de la acción penal por los perjuicios ocasionados.”.

95.- Del H. Senador señor Novoa, para intercalar, en el encabezamiento de su inciso segundo, a continuación de las palabras “cuyo derecho”, los términos “de propiedad”.

letra b)

96.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 97.- señor Ríos, para sustituirla por la siguiente:

“b) La indemnización de los daños y perjuicios causados.”.

letra c)

98.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 99.- señor Ríos, para suprimirla.

letra d)

100.- De los HH. Senadores señores Ominami, y 101.- señor Ríos, para suprimirla.

102.- De los HH. Senadores señores Ominami, y 103.- señor Ríos, para suprimir el inciso final del artículo.

Artículo 107

104.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 105.- señor Ríos, para suprimir la frase final del inciso primero “a elección del demandante”.

Artículo 108

106.- Del H. Senador señor Ríos, para sustituir la palabra “sumario” por “ordinario”.

BOLETÍN INDICACIONES

Artículo 110

107.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 108.- señor Ríos, para suprimirlo.

109.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir, en el inciso primero, la frase "efectivamente causados y acreditados".

Artículo 111

110.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 111.- señor Ríos, para suprimirlo.

Artículo 112

112.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

Artículo 115

113.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 114.- señor Ríos, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 115.- En estos procesos el juez apreciará el valor probatorio de cada una de las pruebas entregadas por las partes, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, y siempre deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

Artículo 117

115.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 116.- señor Ríos, para suprimir, en el inciso primero, la frase "la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos".

Artículo 120

117.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimir, en la primera oración, la frase "podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite.", y para escribir con minúscula la palabra condicional "Si" que la sigue.

118.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 119.- señor Ríos, para suprimir su última oración.

Artículo 121

BOLETÍN INDICACIONES

120.- De los HH. Senadores señor Ominami, y 121.- señor Ríos, para suprimir su inciso segundo.

Artículo 122

122.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

Artículo 123

123.- Del H. Senador señor Novoa, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión "diez días" por "tres días", y para suprimir su inciso segundo.

ARTICULO 3º TRANSITORIO

124.- Del H. Senador señor Novoa, para agregar el siguiente inciso nuevo:

"Cuando a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional cambie de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aún cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales."

ARTICULO 5º TRANSITORIO

125.- Del H. Senador señor Novoa, para suprimirlo.

o o o o

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2.4. Segundo Informe Comisión Economía

Senado. Fecha 29 de enero, 2004. Cuenta en Sesión 07, Legislatura 351

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETÍN N° 2.416-03**HONORABLE SENADO:**

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, originado en mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada de "simple".

A las sesiones en que se estudió el proyecto asistieron, además de los integrantes de la Comisión, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de ese Ministerio, señor Eleazar Bravo; el Jefe y la Subjefa del Departamento de Patentes, señor Rogelio Campusano y señora María Antonieta Paredes, respectivamente; los Examinadores de Patentes, señora Sandra Ferj y señores Esteban Figueroa y Ernesto Manríquez; los Asesores Jurídicos, señora Sabina Puente, Marco Arellano y Carlos Rubio, y la Asesora Económica, señora Bernardita Escobar. El abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo; el Fiscal del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Pablo Wilson, y la funcionaria del Instituto de Salud Pública señora Tatiana Tobar.

También concurrieron el señor Antonio Marinovic, abogado de la Asociación Chilena de Distribuidores de Productos para Equipos de Oficina e Informática A.G.; el profesor de Derecho Penal señor Alfredo Etcheberry; el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abogado señor Guillermo Oliver; el abogado señor Giovanni Calderón y, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la señora Sofía Salas, de la Facultad de Medicina, y el profesor Rafael Vicuña, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Además, asistió la asesora del Honorable Senador señor Jovino Novoa, señora Hedy Matthei.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: del Artículo único: N^{os} 1), 2), 3), 5) que pasa a ser 6), 19), 21), 29), 36) que pasa a ser 35), 39) que pasa a ser 38), 42) y 43) que pasan a ser 41) y 42), 56) que pasa a ser 54), 58) que pasa a ser 56), 63) y 64) que pasan a ser 61) y 62), 66) que pasa a ser 64), 69) que pasa a ser 67), 71) que pasa a ser 69), 77) que pasa a ser 75), y los artículos transitorios 6^o, que pasa a ser 5^o, y 8^o a 10, que pasan a ser 6^o a 8^o.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3, 7, 8, 11, 20, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 66, 76, 78, 87, 95, 102, 103, 107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124 y 125.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 29, 31 (en lo referente a agregar un párrafo cuarto), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 96 y 97.

IV.- Indicaciones rechazadas: números 18, 19, 21, 22, 24, 35, 48, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113 y 114.

V.- Indicaciones retiradas: números 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 31 (en lo referente a intercalar el párrafo segundo), 32, 38, 39, 40, 41, 43, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 109, 117 y 123.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

Cabe dejar constancia de que el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, número 17); número 18), artículo 17 bis B; número 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; número 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68); número 71), artículo 77 número 3, párrafo final; número 73), artículo 103, y el artículo 1^o transitorio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso segundo del artículo 63 de la misma, esas disposiciones, para ser aprobadas, requieren el voto a favor de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el segundo trámite constitucional, la Corte se remitió a sus respuestas anteriores y añadió que el articulado no se había adecuado a la reforma procesal penal.

Con todo, habiendo la Comisión introducido modificaciones sustanciales, principalmente en lo relativo a la organización y atribuciones del Tribunal de Propiedad Industrial, se solicitó nuevamente el parecer de la Corte Suprema, mediante oficio Nº 144/E, de fecha 21 de enero de 2004. Tan pronto se reciba la respuesta del alto Tribunal, ésta se agregará al expediente.

Conforme a lo resuelto por el Senado, el presente proyecto de ley debe ser también informado por la Comisión de Hacienda en este trámite reglamentario de segundo informe. Son de competencia de dicha Comisión, del artículo único permanente, los N°s 20), artículos 17 bis C, 17 bis E, 17 bis H y 17 bis I; 22), artículo 18; 23), artículos 18 bis A a 18 bis E; 30) artículo 23 bis A; 32), artículo 28; 51), artículo 52; 55), artículo 61; 63), artículo 67; 71), artículo 85; 73), artículo 105, y los artículos 1º, 4º y 9º transitorios.

- - - - -

DISCUSION EN PARTICULAR

El proyecto de ley aprobado en este trámite reglamentario de segundo informe consta de un artículo permanente único, compuesto por 75 numerales que modifican la ley Nº 19.039, y de 9 artículos transitorios.

En líneas generales, se trata de adecuar nuestra legislación al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, de 1994, sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS que es su sigla en idioma inglés), promulgado mediante decreto supremo Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995, y al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1991, promulgado mediante decreto supremo Nº 425, del Ministerio recién indicado y del mismo año 1991.

La iniciativa de ley en informe corrige la estructura y sistematización de la ley Nº 19.039 y adecúa su lenguaje a términos técnicos y jurídicos modernos e internacionalmente compartidos. Agiliza y racionaliza los procedimientos de inscripción, oposición, renovación y anulación de derechos de propiedad industrial. Duplica el monto de los derechos en beneficio del Estado que generan las actuaciones relacionadas con la constitución de la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

propiedad industrial y sus variaciones y asimila la modalidad de pago de casi todas las formas de esta propiedad a la de las marcas comerciales. Consagra una nueva definición de marca, que contiene los elementos esenciales indispensables y excluye los demás, y establece su caducidad por falta de uso real y efectivo. Faculta al juez para invertir el onus probandi en controversias sobre patentes de procedimiento. Eleva el plazo de protección de las patentes de 15 a 20 años. Admite la patentabilidad de microorganismos. Fija la novedad como único requisito para constituir derechos sobre diseños industriales y descarta la originalidad, que actualmente se exige en forma copulativa. Incorpora la protección de circuitos integrados, siguiendo los lineamientos sobre este particular tanto del ADPIC como del Tratado de Washington, de 1989. Por último, enuncia los ilícitos punibles para cada tipo de propiedad industrial, eleva de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales el máximo de las multas imponibles y rebaja el mínimo de las mismas de 100 a 25 unidades tributarias mensuales.

Para el segundo informe se formularon 125 indicaciones, casi todas ellas referidas a los diversos numerales del artículo único permanente, salvo las dos últimas, que inciden en los artículos transitorios. Sin perjuicio de ello, cada vez que la Comisión lo consideró pertinente y necesario, adoptó acuerdos por unanimidad, para modificar diversos preceptos de la iniciativa que no habían sido objeto de indicaciones.

Más tarde, en sesión, de fecha 21 de enero de 2004, el Senado abrió un breve término para presentar indicaciones que materializaran algunos consensos producidos entre los legisladores. En virtud de ello, el Presidente de la República formuló una, relativa al Tribunal de Propiedad Industrial, y algunos de los miembros de la Comisión plantearon tres propuestas, que inciden en los números 40), artículo 37; 74), artículo 87, y 76), artículos 111 y 115.

A continuación se expondrá el contenido de las indicaciones y modificaciones y el de los preceptos de la iniciativa que son afectados por ellas, y se dará cuenta de los acuerdos adoptados, de los fundamentos esenciales esgrimidos por la mayoría y por la minoría, en su caso, y de las votaciones efectuadas.

Artículo único

Número 4)

El número 4) agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante."

La indicación Nº 1, del Honorable Senador señor Novoa, agrega, en el segundo inciso del artículo 2º en cuestión, una frase final del tenor siguiente "y de los demás derechos que se establecen en esta ley".

El Honorable Senador señor Novoa explicó que, si bien los derechos de propiedad industrial nacen y están amparados por el mero registro, existen otros, como el derecho que poseen los dueños de marcas notorias no registradas en Chile, o el de prioridad, que nacen para el titular a contar de la presentación de la solicitud, antes de que medie una inscripción. La indicación tiene por objetivo incluirlos.

La Indicación fue aprobada por unanimidad, con ajustes formales, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Con ocasión de la discusión sobre los requisitos generales de patentabilidad, como se dará cuenta en su oportunidad, la Comisión acordó modificar el artículo 3º de la ley Nº 19.039, para lo cual introdujo un nuevo numeral, que reemplaza este precepto por otro del siguiente tenor:

"5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o por apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales, nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Como consecuencia de lo anterior, se introdujeron las correspondientes correcciones en los numerales del artículo 1º del proyecto, a fin de guardar la debida correspondencia entre las disposiciones del texto que se refieren al Departamento de Propiedad Industrial, o a su Jefe, de modo que en la casi totalidad de los casos será aludido como "el Departamento" o "el Jefe del Departamento", según corresponda.

- - - - -

Número 6)

La indicación N° 2, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye la oración final del artículo 4º propuesto en el N° 6).

Dicha oración dispone que, en caso de errores sustanciales en la publicación de una solicitud de registro, se ordenará practicar una nueva, dentro de diez días, contados desde la primera. La indicación fija como momento inicial para el cómputo del plazo la expedición de la resolución que ordena republicar.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que puede transcurrir un tiempo antes de que el Departamento de Propiedad Industrial resuelva si el error en la publicación de un extracto de solicitud es o no sustancial, por lo que la indicación pretende disponer un plazo efectivo para ejecutar la nueva publicación, computable desde que ella sea ordenada. El lapso de diez días, contado desde la primera, puede ser insuficiente.

El Jefe del Departamento de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial expresó que la redacción de la indicación induce a interpretar que se consagra un término para ordenar la nueva publicación, en circunstancias de que lo que se pretende es establecer un plazo determinado para materializarla.

La indicación, con una modificación de redacción para evitar el inconveniente señalado, fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

Número 7)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El número 7) sustituye el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

A este numeral se le formularon las indicaciones números 3 y 4.

La indicación Nº 3, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el inciso primero del artículo 5º, contenido en el Nº 7) del artículo único, la frase "ante el Departamento", luego de la palabra "formular". Ello, con el propósito de precisar ante quién se formula la oposición a una solicitud de marca.

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

La indicación Nº 4, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el inciso segundo del mismo artículo 5º una alusión a los "modelos de utilidad". Con ello se incluiría este tipo de derechos de propiedad industrial entre aquéllos en que el plazo para oponerse a una solicitud de registro será de 45 días, asimilándolos, en este aspecto, a las patentes de invención, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

A sugerencia del Jefe del Departamento de Patentes y del Honorable Senador señor Novoa, se resolvió incorporar también en este grupo a los dibujos y diseños industriales, que siguen el mismo procedimiento que las patentes de invención.

La indicación y su adición fueron aprobadas por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 10)

Reemplaza el artículo 8º , por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de los 60 días siguientes el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

La indicación Nº 5, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el artículo 8º dos expresiones que hacen explícito que el pago del honorario del perito que informa las solicitudes de registro se hace al Departamento de Propiedad Industrial y no directamente a aquél.

El Jefe del Departamento de Patentes informó que el pago de los aranceles a los peritos se hace mediante un convenio entre el Departamento de Propiedad Industrial y el Banco del Estado, en virtud del cual los solicitantes consignan los honorarios en la cuenta del Departamento, que luego transfiere los fondos en forma electrónica a la cuenta de los peritos, una vez evacuado el informe. Agregó que la indicación podría dar lugar a que se interprete que el interesado podrá pagar el arancel directamente en el Departamento de Propiedad Industrial, lo que no es así. Manifestó que el sistema de pago implementado con el Banco del Estado fue pensado en beneficio de los propios interesados, en vista de que los peritos son independientes, no son funcionarios. Destacó que el Departamento no dispone de una infraestructura adecuada para administrar directamente dineros de terceros y agregó que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción está desarrollando un sitio de acceso electrónico, a través del cual se podrá cancelar una serie de derechos, como los fijados en este proyecto de ley.

El Honorable Senador Señor Novoa expresó que la ley actual nada dice respecto a la forma de solucionar estos honorarios, no obstante lo cual el Departamento ha reglamentado todo un sistema de pago, vía Banco del Estado. La disposición en cuestión no es de jerarquía legal, ya que regula materias netamente reglamentarias.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Lavandero opinó que nada obsta a que un solicitante pague directamente al perito que emitió el informe y acredite el hecho ante el Departamento de Propiedad Industrial. Puntualizó que la ley no debería impedir el curso normal de las cosas ni fijar intermediarios en un pago.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Atendiendo los fundamentos señalados, el Honorable Senador señor Novoa retiró la indicación.

Número 11)

La indicación Nº 6, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el artículo 9º, contenido en el Nº 11) del artículo único del proyecto.

El precepto en cuestión regula el plazo del traslado que se da al solicitante, en caso de oposición a una solicitud de registro. El término es de 30 días, en el caso de marcas, modelos de utilidad y dibujos y diseños industriales, y de 45 días, en el de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La indicación propone incorporar los modelos de utilidad en el grupo de derechos respecto de los cuales el plazo de traslado a una oposición es de 45 días.

Además, para mantener la coherencia con acuerdos anteriores, específicamente con la modificación introducida a la indicación número 4, el Honorable Senador señor Novoa propuso mantener el plazo de oposición de 30 días únicamente para las marcas, trasladando la mención de los dibujos y diseños industriales al grupo de derechos en que dicho término es de 45 días.

Con la enmienda mencionada, la indicación se aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 13)

La indicación Nº 7, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el inciso segundo del artículo 11, contenido en el Nº 13) del artículo único.

El artículo 11 dispone que los plazos de días de esta ley son fatales y de días hábiles. El inciso segundo, en cambio, señala que tales plazos expiran en el tiempo que establezca el reglamento.

El Honorable Senador señor Novoa expresó que la indicación tiene por objetivo mantener la vigencia de las normas del Código

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Civil sobre cómputo de plazos, dado que el inciso segundo en comento entrega la regulación de esta materia al reglamento.

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Novoa.

Número 14)

La indicación número 8, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 12, contenido en el N° 14) del artículo único.

Ese artículo 12 dispone que las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil, exceptuado el testimonial, además de los que son habituales en materia de propiedad industrial. Preceptúa también que en estos procesos no operará la acumulación de autos.

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que la indicación busca mantener el trámite de la acumulación de autos, porque es importante para evitar la dictación de sentencias contradictorias en casos similares o relacionados, como podría suceder con la presentación simultánea de solicitudes de marcas semejantes.

El Jefe del Departamento de Patentes manifestó que la prohibición de acumular causas es fruto de la experiencia del Departamento de Propiedad Industrial. En efecto, dijo, estos procesos son altamente técnicos y cada asunto posee una especificidad tal que permite individualizar un signo de otro, lo que dificulta su resolución mediante una sola sentencia. La práctica ha demostrado que la acumulación sirve únicamente para dilatar algunos trámites.

El Honorable Senador señor Novoa dijo que, dado que el proyecto propone crear un nuevo tribunal de segunda instancia, que podrá funcionar dividido en salas, la acumulación impediría que cuestiones relacionadas o semejantes fueran falladas en forma diversa, y aun contradictoria. Propone conservarla, al menos para casos calificados, como una facultad del Departamento de Propiedad Industrial, que actúa como tribunal de primera instancia, pero no impedir por ley un mecanismo que en el orden judicial ha resultado útil y eficaz.

El Honorable Senador señor Lavandero añadió que también la acumulación es una solución más económica, material y procesalmente hablando.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La indicación Nº 8 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Prokuriça y Novoa.

Número 15)

La indicación Nº 9, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye, en el inciso segundo del artículo 14, contenido en el Nº 15) del artículo único, los términos "derechos industriales", por la frase "derechos de propiedad industrial, en trámite,".

El inciso primero del artículo 14 establece la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial y dispone que pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deben constar por escritura pública. Su inciso segundo señala que, tratándose de solicitudes de inscripción, la cesión podrá hacerse por instrumento privado suscrito ante notario.

La novedad que presenta el artículo 14 contenido en el proyecto, respecto del vigente, es la posibilidad de transferir parcialmente marcas que abarquen más de una cobertura no relacionada, como es el caso de un mismo signo que es registrado para amparar productos o servicios de diferentes clases.

La indicación, en primer término, sustituye la expresión "derechos industriales", por la adecuada, que es "derechos de propiedad industrial", y puntualiza expresamente que el inciso segundo se aplica a solicitudes que se hallen en tramitación.

Se aprobó unánimemente, con rectificaciones formales menores. Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Luego de aprobada la Indicación Nº 9, varios señores Senadores propusieron revisar la exigencia formal de escritura pública para acreditar los actos y contratos sobre derechos de propiedad industrial, en circunstancias de que una empresa completa puede transferirse mediante traspasos de acciones firmados ante dos testigos. El Jefe del Departamento de Patentes acotó que, en realidad, parece excesivo lo que exige la ley en este caso.

En virtud de lo anterior, la unanimidad de la Comisión acordó modificar también el inciso primero del citado artículo 14, en el sentido de admitir al menos un instrumento privado firmado ante notario; lo cual, por cierto, no excluye la posibilidad de hacerlo por escritura pública. En la misma línea, se resolvió agregar, en el inciso segundo, una frase que estipula que la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cesión de los derechos emanados de una solicitud en trámite, para la que no se exige, como es obvio, anotación marginal en el registro, deberá en cambio hacerse constar en el expediente respectivo.

Así fue acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriča.

Número 16)

Reemplaza el primer inciso del artículo 16 de la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor, que postula que los delitos establecidos en ella son de acción pública y se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

El precepto de reemplazo que trae el proyecto dispone que tales delitos son de acción pública previa instancia particular, se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y serán conocidos por el juez del crimen competente.

La Corte Suprema, en la oportunidad en que se le consultó, reparó en que el inciso en cuestión está en discordancia con la Reforma Procesal Penal, en la parte en que alude al juicio ordinario sobre crimen o simple delito y al juez del crimen. En efecto, la aludida Reforma instauró los jueces de garantía y los tribunales orales colegiados y reemplazó los procedimientos para la investigación y sanción de los delitos.

En otro orden de cosas, se tuvo también en cuenta que el artículo 16 quedará ubicado, como consecuencia de las modificaciones que introduce este proyecto de ley, dentro del Párrafo 2º, sobre procedimientos generales de oposición y registro de los derechos de propiedad industrial, que forma parte del Título I, que pasará a denominarse "Disposiciones Preliminares". Por lo tanto, no tiene que ver con los preceptos punitivos que contiene la iniciativa.

A mayor abundamiento, la naturaleza de la acción para perseguir las infracciones tipificadas por la ley Nº 19.039, así como los tribunales competentes y los procedimientos aplicables, están establecidos en los Códigos Orgánico de Tribunales y Procesal Penal y sus leyes complementarias, lo que hace innecesario repetir las en el cuerpo legal objeto del proyecto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Por último, las acciones civiles provenientes de dichas infracciones son tratadas en el Título X, nuevo, que el número 74) del artículo único de la iniciativa en informe incorpora a la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

Por lo tanto, la Comisión acordó, en forma unánime, sustituir el artículo 16 por uno que dispone que en los procedimientos a que se refiere el Párrafo sobre oposición y registro de los derechos de propiedad industrial, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

Así lo aprobaron los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 17)

Reemplaza el artículo 17 por otro, que define la competencia del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial como tribunal de primera instancia en las causas por oposición, nulidad, caducidad por falta de uso, transferencia, validez y efectos de los derechos de propiedad industrial; en lo que atañe a las formalidades procesales, se remite a la propia ley Nº 19.039 y al reglamento e indica los requisitos que debe cumplir el fallo.

En este numeral recayeron las indicaciones números 10 y 11.

La indicación Nº 10, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el inciso primero del artículo 17, por una disposición que prescribe que el Departamento tendrá jurisdicción administrativa y contenciosa en todo lo relacionado con la constitución, validez, vigencia, transmisión, limitación, gravamen y transferencia de registros de derechos de propiedad industrial, así como en lo relativo a la inscripción, subinscripción y anotaciones de los mismos. O sea, excluye la referencia a la caducidad por falta de uso de la marca.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial y el Jefe del Departamento de Patentes formularon algunos reparos a la propuesta. Indicaron que el Departamento es esencialmente un órgano administrativo, que se ocupa de los aspectos relativos a la constitución de los derechos de propiedad industrial, el cual ejerce, excepcionalmente, funciones jurisdiccionales contenciosas en materia de oposiciones o de nulidad. Su competencia está centrada en cuestiones técnicas y no jurídicas, como se ha fallado. Por vía de ejemplo, mencionaron controversias que se radican en la jurisdicción civil, como son las que versan sobre validez de un contrato de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

transferencia de marcas o sobre derechos sucesorios, en caso de transmisión de las mismas, o sobre capacidad para contratar, así como sobre la facultad para decretar y dejar sin efecto gravámenes. Dijeron que el ejercicio de esta atribución del Jefe del Departamento es de escasa ocurrencia, y que la latitud de las competencias que se pretende atribuir al Departamento puede originar conflictos con los tribunales ordinarios de justicia.

El Honorable Senador señor Lavandero hizo presente que la indicación presenta una debilidad, por cuanto al otorgar atribuciones judiciales a un órgano administrativo, podría estimarse que invade el campo de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el número 2º del artículo 62 de la Constitución Política de la República.

En otro orden de cosas, planteó eliminar del inciso primero del artículo 17 la referencia al reglamento como fuente de formalidades procesales en los juicios de marcas, por considerar que los procedimientos deben estar regulados por la ley. Hizo ver que es indudable que la aprobación de esta profunda reforma a la ley Nº 19.039 dará origen a la dictación de un nuevo reglamento.

En lo atinente a esta proposición del Honorable Senador señor Lavandero, la Comisión prefirió no innovar, porque, de hecho, parte del procedimiento está y ha estado por largo tiempo regulado en el reglamento⁴, y porque su eliminación daría pábulo para todo tipo de conjeturas y lecturas que podrían ver en la supresión la voluntad de modificar aspectos de la normativa vigente que en realidad no son tocados por el proyecto.

El Honorable Senador señor Novoa aclaró, en primer término, que el propósito de la indicación no es reemplazar el inciso primero del artículo 17, sino agregarle un inciso primero nuevo. En segundo término, explicó que ella no determina nuevas funciones o atribuciones del Departamento de Propiedad Industrial, sino que aclara y desarrolla las que ya tiene, cuyo sentido y alcance podrían quedar más explícitos si se incorporara una frase como "en los términos establecidos en esta ley", en lugar de "en todo lo relacionado con".

En vista de las razones dadas en el debate, el **Honorable Senador señor Novoa retiró la indicación Nº 10** y propuso, en cambio, modificar el inciso primero del artículo 17 de la ley Nº 19.039, cuya aplicación no ha dado problemas, para incluir allí los litigios sobre caducidad por falta de uso de un registro, materia que no está comprendida en la disposición vigente. Sin perjuicio de lo anterior, agregó que más adelante promovería el debate para eliminar del proyecto la caducidad por falta de uso.

⁴ Decreto supremo Nº 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1991.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los representantes del Ejecutivo manifestaron que no veían inconveniente en este proceder.

La Comisión acordó conservar la primera parte del primer inciso del artículo 17 vigente, eliminando la oración final, ya considerada como inciso segundo del precepto aprobado en general, e incluir en esa disposición una referencia a los litigios sobre caducidad por falta de uso de un registro.

El acuerdo fue unánime y contó con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Más adelante, como consecuencia de lo resuelto respecto de la indicación número 36, que eliminó del proyecto el artículo 23 bis C, contenido en el Nº 30) del artículo único, sobre caducidad de las marcas por no uso, se reabrió debate sobre esta disposición y se suprimió, en el inciso primero del artículo 17 de la ley Nº 19.039, la frase alusiva a la caducidad por falta de uso, de modo de guardar la coherencia interna del articulado.

Este último acuerdo se adoptó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La indicación Nº 11, también del Honorable Senador señor Novoa, elimina del inciso segundo del artículo 17 contenido en el Nº 17) del artículo único, aquella frase que dispone que el fallo deberá atenerse "en cuanto sea posible" al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, para agregar en cambio una oración final que preceptúa que deberá hacerlo "en lo que sea pertinente".

Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça.

Número 18)

La indicación Nº 12, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al artículo 17 bis B, contenido en el Nº 18) del artículo único, dos nuevos incisos.

El artículo en comento consagra el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Departamento de Propiedad Industrial y contiene los lineamientos básicos para su interposición.

La indicación instituye el recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia, remitiéndose a los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil, en lo relativo a su interposición y tramitación. Este recurso deberá ser fallado por la Corte Suprema.

El Honorable Senador señor Lavandero observó que introducir este tercer nivel de examen jurisdiccional en los procesos sobre derechos de propiedad industrial no se condice con la intención de abreviarlos.

El Honorable Senador señor Novoa fundamentó su proposición en que es posible que una sentencia en materia de propiedad industrial sea dictada con infracción de ley, y el rol primordial de la Corte Suprema es uniformar la interpretación y aplicación de las leyes a través de la casación. Además, el ADPIC exige que haya un recurso ante la justicia ordinaria, y tanto el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial como el Tribunal de Propiedad Industrial que instaura el proyecto tienen carácter de órgano jurisdiccional especial. El riguroso examen de admisibilidad que hace la Corte Suprema impide que se abuse del recurso como instrumento dilatorio.

Con la votación unánime de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça, se aprobó la Indicación número 12, ordenando su texto en la forma que se consigna como incisos tercero y cuarto del artículo 17 bis B.

Luego, la Comisión introdujo una corrección formal al inciso segundo de este artículo 17 bis B, en el sentido de sustituir la frase "se entenderá concedido", que figura a continuación de "El recurso de apelación", por los vocablos "se concederá".

Así lo acordaron unánimemente los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa, Orpis y Prokuriça.

Número 20)

Intercala en la ley Nº 19.039 los artículos 17 bis C a 17 bis E, que instauran un Tribunal de Propiedad Industrial, integrado por tres ministros titulares, tres suplentes y tres alternos, todos designados por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la forma que señala el artículo 17 bis C. Al igual que ocurre con otros jueces, ellos cesan en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Tres de los integrantes, un titular, un suplente y un alterno, son seleccionados de entre los abogados del Consejo de Defensa del Estado; otros tres son ex Ministros o ex abogados integrantes de Cortes de Apelaciones, y los tres restantes son de libre designación del Ministro.

El artículo 17 bis D autoriza el funcionamiento en salas y fija la estructura básica del servicio de apoyo: dos relatores y un secretario abogado, que también podrá desempeñarse como relator. Además, faculta para designar peritos a costa del apelante, cuando para la resolución del asunto se requiera algún conocimiento especializado.

De acuerdo al artículo 17 bis E, los integrantes serán remunerados por su asistencia a sesiones, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La dieta será compatible con cualquier otra remuneración de origen fiscal.

A este numeral se le formularon las indicaciones números 13, 14, 15, 16 y 17, todas del Honorable Senador señor Novoa.

Las indicaciones N°s 13 y 14 sustituyen, una en subsidio de la otra, el artículo 17 bis C, contenido en el N° 20) del artículo único, sobre integración del Tribunal de Propiedad Industrial

La primera de las alternativas planteadas, contenida en la **indicación N° 13**, duplica el número de Ministros y otorga al Presidente de la República la facultad de nombrarlos, en lugar del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, y les fija un plazo de duración en el cargo de cuatro años, en vez de dos. Para los efectos de las postulaciones, seis Ministros –dos titulares, dos suplentes y dos alternos– son seleccionados de una lista de doce ex Ministros o ex abogados integrantes de Cortes de Apelaciones, que debe formar la Corte Suprema. Los restantes doce –cuatro titulares, cuatro suplentes y cuatro alternos– se eligen de una lista de veinticuatro candidatos, que presenta el Colegio de Abogados de Chile; estos últimos deben ser ajenos a la administración de justicia, tener no menos de diez años de posesión del título y haberse destacado en la actividad profesional o universitaria. En estas listas pueden figurar miembros en ejercicio del Tribunal de Propiedad Industrial. Los suplentes pueden subrogar a cualquier titular.

La fórmula planteada en subsidio, en la **indicación N° 14**, mantiene el total de nueve Ministros, siempre clasificados en titulares, suplentes y alternos, pero varía en el sentido de que se elegirán tres –un titular, un suplente y un alterno– de entre sendas ternas confeccionadas por la Corte Suprema; los otros seis se seleccionarán entre los candidatos que proponga el Colegio de Abogados, también en tres ternas.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial expresó que el artículo aprobado en general sigue los lineamientos de la ley vigente, que ha dado resultados positivos en cuanto a garantizar la independencia, especialidad e idoneidad de los Ministros. Añadió que no parece conveniente la intervención del Colegio de Abogados, pues los grandes estudios profesionales especializados en derecho marcario y de patentes podrían intentar influir en las proposiciones, lo que no es deseable. Por lo que dice relación con aumentar el número de integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial, estuvo de acuerdo, atendida la carga de trabajo existente.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que la indicación pretende otorgar el mayor grado de independencia posible a los miembros de este Tribunal, para lo cual conviene poner fin al sistema actual, en que la generación depende íntegramente del Poder Ejecutivo, lo que no se ajusta a los criterios imperantes en instrumentos internacionales vigentes; por ello, se inspira en la modalidad empleada para la designación de los jueces ordinarios, en la que intervienen dos poderes del Estado. Expresó que el Colegio de Abogados es una entidad integrada por varios miles de profesionales, cuya representatividad está suficientemente legitimada como para temer su eventual politización o que pudiera ser objeto de presiones. El mecanismo propuesto en la indicación provee candidatos idóneos, con experiencia en la judicatura y en el ejercicio profesional.

El Honorable Senador señor Gazmuri destacó que hay consenso entre los miembros de la Comisión, en el sentido de aumentar el número de Ministros y de atribuir al Jefe del Estado la facultad para nombrarlos. Se sumó a la objeción del rol definido para el Colegio de Abogados, porque, en el marco legal que rige a las asociaciones gremiales, éste no es único: en el país hay varias otras que agrupan a profesionales de esa orden y un mecanismo que concediera participación efectiva y proporcional a la importancia de cada una de ellas resultaría, sin duda, muy engorroso.

El Honorable Senador señor García agregó que también existe acuerdo en que este Tribunal funcione permanentemente en dos salas, pero recomendó aclarar la terminología, pues no encuentra fundamentos que justifiquen la tipología utilizada, que consulta Ministros titulares, suplentes y alternos. Solicitó a los representantes del Ejecutivo estudiar una propuesta alternativa, sobre la base de las ideas que han suscitado el apoyo de los miembros de la Comisión.

El Honorable Senador señor Lavandero se mostró partidario de que el Tribunal de Propiedad Industrial forme parte de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de que sus miembros puedan ser acusados constitucionalmente.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que el tema se había discutido con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, resolviéndose que no correspondía considerar ni éste ni el de propiedad industrial dentro de los tribunales superiores de justicia, atendido el hecho de que no hay tribunales ordinarios bajo su dependencia y de que las materias que conocen son muy técnicas, por lo que se consideró preferible que la Corte Suprema pudiera sancionarlos y no someterlos a juicio político.

La indicación Nº 15 reemplaza el artículo 17 bis D, contenido en el Nº 20) del artículo único del proyecto, relativo a la organización y funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial.

El artículo 17 bis D aprobado en general establece que el Tribunal podrá funcionar en dos salas, si fuera menester; que contará con dos relatores y un secretario abogado; que podrá designar peritos en asuntos que requieran especialización; que sesionará las veces que sea necesario, y que el reglamento desarrollará las demás disposiciones sobre funcionamiento y apoyo administrativo.

La indicación estipula que el Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas integradas por tres ministros, dos de los cuales, al menos, deberán ser titulares, y que las decisiones se adoptan por mayoría de votos; autoriza al Presidente para formar, con ministros alternos y presidida por un titular, una tercera sala, cuando el número de causas pendientes exceda de doscientas; autoriza también la designación de un receptor ad-hoc, en la misma eventualidad, debiendo preferirse a los funcionarios del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que se desempeñen en el mismo Tribunal o en el Departamento de Propiedad Industrial. Precisa que el Tribunal tendrá asiento en Santiago y que deberá sesionar al menos cuatro veces a la semana, salvo que no sea necesario, por no haber causas pendientes. En lo demás, coincide con el texto aprobado en general.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que, en la práctica, el Tribunal de segunda instancia funciona con personal del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, porque no posee presupuesto propio ni planta de personal.

El Honorable Senador señor Orpis expuso que para garantizar una auténtica autonomía del Tribunal de Propiedad Industrial, éste debería contar con planta y presupuesto propios, por lo que solicitó a los funcionarios del Ejecutivo considerar este planteamiento para incluir una proposición al respecto.

La indicación Nº 16, formulada en subsidio de la anterior, solamente agrega, en el inciso tercero del precepto aprobado en

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

general, una frase que especifica que el Tribunal de Propiedad Industrial tendrá su asiento en la ciudad de Santiago.

La indicación Nº 17 intercala en el artículo 17 bis E una oración que especifica que la remuneración de los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial se financiará, en primer término, con los derechos que paguen los solicitantes de privilegios de la propiedad industrial, por el registro y conservación de los mismos; si los recursos no alcanzaran, el resto se solucionará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El proyecto aprobado en general, en cambio, sólo indica como fuente de financiamiento el presupuesto del Ministerio.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que se han planteado algunas dudas acerca de la admisibilidad de esta indicación, en cuanto financia las remuneraciones de los Ministros con cargo a los derechos recaudados por el Departamento de Propiedad Industrial, lo que constituiría la afectación de tributos a un destino determinado.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial comunicó que la actividad de ese Servicio genera ingresos por US\$ 7 millones anuales, que ingresan a rentas generales de la Nación, siguiendo la regla del Nº 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

- - - - -

Recogiendo las observaciones planteadas en el curso del debate, el Ejecutivo formuló, dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, una indicación sustitutiva del número 20) del artículo único del proyecto, la que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, con una enmienda menor.

El artículo 17 bis C expresa que el Tribunal de Propiedad Industrial es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, con asiento en la ciudad de Santiago. Estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, cada uno de ellos nombrado por el Presidente de la República mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas por medio de un auto acordado de la Corte Suprema. Los miembros deben ser abogados con al menos cinco años de posesión del título. Cuatro de los titulares y dos de los suplentes deberán tener conocimientos especializados en propiedad industrial.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 17 bis D dispone el funcionamiento del Tribunal en dos y tres salas, según las necesidades, cada una de las cuales sesionará al menos tres días a la semana. Además, fija diversas normas procesales relativas a quórum, votaciones, resolución de empates, peritajes y elección de Presidentes del Tribunal y de las salas.

El artículo 17 bis E fija en 50 unidades tributarias mensuales la remuneración mensual de los titulares y en 20 unidades tributarias mensuales la de los suplentes. En ambos casos se adicionará la suma de 0,4 unidades tributarias mensuales por cada causa resuelta, con un máximo mensual, por este concepto, de 50 unidades tributarias mensuales.

El artículo 17 bis F hace aplicables a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial las causales de implicancia y recusación, establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, y consagra una nueva que considera las diferentes formas en que personas relacionadas con el juez por determinados vínculos de parentesco pueden poseer interés en una causa sometida al Tribunal que integran, o poseer interés o estar ligadas a la administración de empresas que sean parte en una de dichas causas. Asimismo, les hace aplicables las normas de los artículos 319 a 331 del citado Código, relativas a obligaciones y prohibiciones de los jueces, a su responsabilidad penal y civil y al fuero que les asiste.

Dispone este precepto, finalmente, que los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

El artículo 17 bis G enuncia las causales de cesación en funciones de los miembros del Tribunal: término del período legal de su designación, renuncia voluntaria, cumplir 75 años de edad, destitución por notable abandono de deberes e incapacidad sobreviniente, que es aquella que les impide ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año. Regula el procedimiento para la remoción en el caso de las dos últimas causales y para el reemplazo de quien hubiera cesado faltando más de 180 días para cumplir el lapso de permanencia en el cargo.

El artículo 17 bis H señala la planta esquemática del Tribunal: un secretario abogado, dos relatores abogados y cuatro administrativos, todos ellos funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y regidos por el estatuto jurídico de ésta, salvo en lo que resulte incompatible con las funciones que ejerzan. La Comisión introdujo en este precepto una enmienda y reemplazó la expresión "dicho órgano", por "dicha Subsecretaría", pues éste es el sentido exacto de la disposición que alude al régimen jurídico aplicable al personal destinado al servicio del Tribunal.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 17 bis I contiene normas sobre personal, contrataciones, mobiliario y equipamiento y dispone que la Ley Anual de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal, dentro del presupuesto del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

El artículo 17 bis J dispone que el secretario será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal.

El artículo 17 bis K contempla el requisito de prestar juramento para asumir las funciones de integrante, secretario y relator del Tribunal.

Con la modificación indicada, la Comisión aprobó la sustitución de este numeral 20), con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

- - - - -

Visto el acuerdo anterior, las indicaciones números 13 a 17 fueron retiradas por su autor.

Número 22)

En él recayeron las indicaciones números 18 y 19, ambas del Honorable Senador señor Novoa, las que inciden en el artículo 18, contenido en el N° 22).

Ese artículo establece el monto de los derechos a pagar por la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Fija el derecho en el equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión y señala la forma de pago, que es diferente según se trate de patentes o de los demás derechos: si se trata de las primeras, debe pagarse una unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud y el resto, hasta enterar la tasa correspondiente a un decenio completo de protección, cuando la solicitud es aceptada; en el caso de los demás derechos, la particularidad estriba en que, una vez aceptada la solicitud, se debe pagar sólo la tasa que cubra un quinquenio. De ser rechazada la solicitud, lo pagado cede en beneficio fiscal. El tercer inciso del artículo 18 regula el pago de derechos por los decenios o quinquenios siguientes, el que debe ser anticipado; otorga un término de gracia de seis meses a los titulares que no paguen a tiempo, con una sobretasa de 20% por

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cada mes o fracción de mes de atraso, y hace caducar los derechos cuya tasa no sea pagada dentro de estos plazos, evento en el cual la propiedad pasa a ser de dominio público.

La indicación Nº 18 rebaja el monto de los derechos a una y media unidad tributaria mensual, o sea, reduce a la mitad la proposición original y elimina la oración final del inciso primero, que dispone el pago en parcialidades quinquenales o decenales, de modo de hacer exigible el total del derecho al momento de concederse el registro.

La indicación Nº 19 suprime el inciso tercero, que regula el pago en cuotas y fija la sobretasa para el caso de solicitudes de renovación formuladas dentro de los seis meses siguientes a la expiración del plazo.

Los funcionarios del Ejecutivo explicaron que el 96% de las patentes que se inscriben en Chile proviene del extranjero. Actualmente, la protección legal abarca las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, que son amparados por un lapso de quince años no renovable, contado desde la concesión del registro. El proyecto eleva el plazo a veinte años, contados desde la solicitud, y extiende la protección a los dibujos industriales y a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. La posibilidad de pagar los derechos de renovación una vez vencido el plazo es otra de las novedades que introduce la iniciativa, como lo es también el pago en parcialidades, cuya finalidad es no poner obstáculos para que personas de escasos recursos no se vean impedidas de acceder al registro de la propiedad industrial.

Como consecuencia del incremento del monto de las tasas, el costo nominal del trámite administrativo de una patente se elevará de 3 a 8 unidades tributarias mensuales, pero como también se extiende el plazo de protección, el proyecto, en definitiva, sólo duplica dicho valor; lo cual explica que se admita el pago en cuotas. En otros términos, habrá que desembolsar una suma del orden de los \$ 60.000 por cada cinco años. Estos cálculos no incluyen los costos adicionales en el caso de que el titular no actúe personalmente, sino por intermedio de oficinas especializadas.

Agregaron los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial que la elevación de las tasas obedece a que las actividades de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, para asegurar su observancia, exigen recursos que es preciso proveer. Además, la instauración de un modelo más ajustado a los tratados internacionales, que se introduce mediante el presente proyecto, supone integrar las bases de datos chilenas a una red mundial, para efectos de investigar la concurrencia del factor novedad, que se hace durante la tramitación de las solicitudes.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los Honorables Senadores señores Lavandero y Orpis manifestaron dudas acerca de elevar el monto de los derechos por la concesión de títulos de propiedad industrial, porque podría restar incentivos al registro de tales derechos, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, ya bastante deprimidos en Chile. Indicaron que sería más apropiado buscar financiamiento con cargo a las multas que se aplican a los infractores de los preceptos de la ley Nº 19.039, en lugar de gravar a quienes cumplen con las reglas.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que los montos que se cobrarán por este concepto son sustancialmente inferiores a los que se cobran en otros países, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Chile	US\$ 587
Argentina	US\$ 1.000
Brasil	US\$ 3.053
Unión Europea	US\$ 18.975
Estados Unidos	US\$ 9.120
Japón	US\$ 3.124

Los funcionarios del Departamento de Patentes explicaron que las tasas que se cobran por estos conceptos no son impuestos, porque el Estado efectúa una contraprestación en servicios; ello explica por qué no se restituye lo pagado, en caso de rechazo de una solicitud. No hay que perder de vista, indicaron, que mediante este sistema especial de dominio el Estado otorga un monopolio legal que genera ingresos a su titular durante varios años.

Las indicaciones N^{os} 18 y 19 fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Orpis expresó que el alza de tasas afecta principalmente a los titulares nacionales de patentes, antes que a los extranjeros, y que un alza del 50%, como proponen las indicaciones, resulta más razonable.

Por su parte, el Honorable Senador señor García fundó su voto en que es necesario y conveniente, para los intereses nacionales, que el sistema de registro y vigilancia de la propiedad industrial esté adecuadamente financiado, y en que las cifras comparadas que se han entregado a la Comisión permiten inferir que el estudio y la investigación técnica y científica no se verán entrabados por la cuantía de los derechos que se cobrarán.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

A continuación, el señor Presidente puso en votación el artículo 18 del proyecto aprobado en general, el cual fue acogido por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Número 23)

A este numeral se presentaron las indicaciones números 20, 21, 22 y 23, todas del Honorable Senador señor Novoa.

La indicación Nº 20 agrega un nuevo inciso al artículo 18 bis A, contenido en el Nº 23) del artículo único.

Ese artículo consagra la facultad de los solicitantes que carezcan de medios económicos, para registrar derechos difiriendo el pago de las tasas en la forma que prescriba el reglamento. Lo mismo rige para los honorarios de los peritos que intervengan.

La indicación postula que la patente caducará si los derechos o los honorarios periciales no fueran pagados oportunamente.

Se aprobó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis.

Las indicaciones Nºs 21 y 22 inciden en el artículo 18 bis B, contenido en el Nº 23) del artículo único.

El artículo 18 bis B fija las tasas a pagar para inscribir marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La primera indicación rebaja los derechos a la mitad: de tres a una y media unidades tributarias mensuales; y el pago parcial, que se hace a la presentación de la solicitud, de una a media unidad tributaria mensual.

La otra, suprime del mencionado artículo la segunda oración del inciso segundo, que permite hacer el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de un registro que se procura renovar, pagando una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes del plazo de gracia utilizado.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Su contenido es similar al de las indicaciones números 18 y 19, en este caso referido a marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron presente que, también en esta materia, en casi todos los casos las tasas que se cobrarán en Chile son inferiores a las que rigen en otros países, e ilustraron su aserto con los datos del cuadro que sigue:

Chile	US\$ 106
Argentina	US\$ 30
Brasil	US\$ 141
México	US\$ 155
Estados Unidos	US\$ 335
Japón	US\$ 717

Agregaron que las marcas son protegidas por diez años, y son renovables indefinidamente. La tasa, que es de 2 unidades tributarias mensuales y sube al doble en caso de renovaciones, es alzada en un 50%, esto es, a 3 y 6 unidades tributarias mensuales, respectivamente, por el período de protección, que en el caso de las marcas es de diez años. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen quedan protegidas a perpetuidad, de modo que los derechos se pagan una sola vez.

Los Honorables Senadores señores García y Lavandero consultaron acerca de los efectos que tendrán en esta materia los acuerdos de libre comercio que ha concluido recientemente nuestro país con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. Acotaron que ellos implican la pérdida de la posibilidad de utilizar expresiones y signos identificadores de productos chilenos como "champaña" y otros.

Los funcionarios del Ejecutivo explicaron que la regla general es que la propiedad industrial sea objeto de protección territorial: cada Estado la registra y la ampara dentro de los límites de su jurisdicción; nuestro país ha adoptado este esquema. El 70% de las marcas que se registran en Chile son extranjeras. En nuestro país se registran alrededor de 33.000 marcas al año, cifra comparable a las de Brasil y de Estados Unidos, no obstante las diferencias de tamaño entre esos países y el nuestro. Lo usual es que el titular registre sus derechos en aquellos mercados a los que puede acceder con su producto. Los tratados de libre comercio incorporan la puesta en vigor de un mecanismo para compartir las bases de datos de las oficinas de propiedad industrial de los países miembros y para registrar en ellos derechos desde Chile.

Puestas en votación, ambas indicaciones fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

señores García, Gazmuri y Lavandero, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

La indicación Nº 23 sustituye el artículo 18 bis C, contenido en el Nº 23) del artículo único, que establece los derechos a pagar en caso de oposición a una solicitud de registro y de apelación, fijándolos en dos unidades tributarias mensuales. Esa suma es reintegrada si es acogida la oposición o la apelación.

La indicación suprime el pago en caso de oposición, manteniéndolo solamente para las apelaciones.

El Honorable Senador señor Orpis expresó que no es posible gravar de esta manera al titular de un derecho que, para protegerlo, se opone a una nueva inscripción. La óptica correcta es imponer la condena en costas a quien actúe sin fundamento plausible. De seguirse el criterio del proyecto, además, se atentaría contra el principio de gratuidad de la justicia, agregó: esta carga no paga una contraprestación en servicios por parte del Estado, sino que grava el ejercicio del derecho de acceder a la justicia. El Honorable Senador señor Lavandero coincidió con este planteamiento.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron presente que al extender esta carga procesal a la oposición a una solicitud de marca, se procura evitar la proliferación de oposiciones infundadas. Informaron que el 75% de las oposiciones es rechazado, porque se limitan a negar la concurrencia de uno o más requisitos en la solicitud en trámite, sin aportar antecedentes o fundamentos. La oposición es empleada, entonces, como un mecanismo dilatorio por empresas que se dedican a la vigilancia de marcas. En los procesos de marcas, el Departamento de Propiedad Industrial no puede condenar en costas porque no tiene base legal para hacerlo. Precisaron, además, que la gratuidad en el acceso a la justicia no se opone al deber de asumir las cargas inherentes a un proceso, como es, por ejemplo, el pago de la actuación de un receptor que practica una notificación o recibe una prueba testimonial.

Fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Lavandero y Orpis y uno en contra, del Honorable Senador señor Gazmuri.

Acto seguido, el señor Presidente hizo notar que la indicación incurre en una inexactitud al referirse al tribunal que conocerá de las apelaciones, pues lo denomina "Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial", cuando en realidad se denomina "Tribunal de Propiedad Industrial". Por lo anterior, propuso suprimir de ella las palabras "de Apelación".

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Esta enmienda fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Número 24)

La indicación Nº 24, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19, contenido en el Nº 24) del artículo único.

Dicho artículo define como marca comercial todo signo que sea susceptible de representación gráfica que permita distinguir, en el mercado, productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales; pueden ser palabras, nombres de personas, letras, números, imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores y de los mismos signos. De conformidad con el inciso segundo, también pueden inscribirse como marcas las frases de propaganda, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada.

La indicación propone suprimir del segundo inciso la exigencia de que las frases publicitarias estén asociadas a una marca para ser registrables.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que, así como el requisito esencial para patentar es la novedad, el exigido para registrar una marca es la distintividad. Mientras más se aleje la marca del término genérico que define el objeto a registrar, mayor será su distintividad.

Las frases de propaganda, que son jurídica y doctrinariamente diferentes de las marcas, carecen de ese elemento de la esencia que es la distintividad. Por ello es que se exige que las frases, para obtener protección, se asocien a una marca registrada; de lo contrario, las frases se convertirían en marcas, no obstante su carácter genérico.

Se rechazó con los votos en contra de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Número 25)

Intercala, a continuación del artículo 19, los artículos 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D y 19 bis E, nuevos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En este numeral recayeron las indicaciones números 25 y 26.

La indicación Nº 25, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19 bis A.

El artículo 19 bis A se refiere a que la nulidad y la caducidad de marcas, por falta de pago de los derechos de renovación o por falta de uso, anularán también el registro de las frases de publicidad asociadas a ellas. La indicación elimina la causal por falta de uso de la marca.

La Comisión, teniendo en cuenta que el aspecto de fondo, cual es, la consagración de la caducidad de marcas por falta de uso, no se establece en este precepto, sino en el nuevo artículo 23 bis C, contenido en el Nº 30) del artículo único del proyecto, pospuso su decisión hasta resolver respecto de aquél.

En su oportunidad, el Honorable Senador señor Novoa hizo presente que, como resultado de haberse eliminado del proyecto la caducidad por falta de uso, y a fin de conservar la concordancia entre las diversas disposiciones de la iniciativa, correspondía aceptar también la presente indicación.

Se aprobó por 3 votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y 2 en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La indicación Nº 26, también del Honorable Senador señor Novoa, incide en el artículo 19 bis E, contenido asimismo en el Nº 25) del artículo único.

El artículo que se modifica estipula que el titular de una marca no puede prohibir a terceros usarla en cualquier país en que el producto protegido se comercialice, sea por el propio titular, sea con su consentimiento. Para ello, sin embargo, es preciso que tanto los productos como los envases no sean modificados, alterados o deteriorados. La indicación es para sustituir la frase "en contacto con los terceros".

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial explicó que este artículo consagra el principio de agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial. En virtud de él son posibles las importaciones paralelas: el titular de una marca en Chile no puede oponerse a que un tercero, que adquiere legítimamente el mismo producto en el extranjero, lo comercialice en nuestro país.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Honorable Senador señor Orpis destacó que el precepto ganaría en claridad si se eliminara la oración final, que fija una condición para que opere el principio.

El Honorable Senador señor Novoa retiró su indicación. Además, y por acuerdo unánime de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, se suprimió la oración final del artículo 19 bis E, desde "y a condición de".

Número 26)

Sustituye el artículo 20, que enuncia los signos que no pueden registrarse como marcas.

A este numeral se le formularon las indicaciones números 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, todas del Honorable Senador señor Novoa.

La indicación N° 27 intercala en la letra a) del artículo 20 las palabras "los nombres oficiales", a continuación del vocablo "emblemas".

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial aclaró que el texto de este literal comprende los nombres, por lo que la indicación resulta iterativa. Admitió que han surgido, en Chile y en muchos otros países, conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet, pero señaló que estos últimos tienen funciones distintas: de promoción y comercio electrónico en el medio virtual de las redes computacionales.

La indicación fue retirada.

La indicación N° 28 reemplaza la letra b) del artículo 20, que estipula que no pueden registrarse como marcas las denominaciones técnicas o científicas, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las que sean indicativas de acción terapéutica. La indicación ordena la redacción y agrega una referencia al nombre de las variedades vegetales, que son objeto de protección en virtud de una ley especial.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial estimó que la indicación mejora y completa la norma, por lo que **fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.**

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La **indicación Nº 29** sustituye en la letra e) del artículo 20 la frase "Las expresiones empleadas", por "Los signos empleados". La letra e) alude a identificadores que indican género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de productos, servicios o establecimientos, las que en el comercio sean de uso general para designar clases de productos, servicios o establecimientos, las que no presenten carácter distintivo y las que no sean descriptivas de productos, servicios o establecimientos a que se deban aplicar; todas ellas no son registrables.

La Comisión consideró que, tratándose de identificadores, los vocablos "expresiones" y "signos" son igualmente aplicables, por lo que resolvió consignar ambos.

En consecuencia, aprobó, con enmiendas, de la forma que se consignará en su oportunidad, la indicación Nº 29, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 30** intercala un texto en el párrafo segundo de la letra g) del artículo 20, que se refiere a marcas iguales a otras registradas en el extranjero, o que gráfica o fonéticamente se les asemejen, siempre que tales marcas gocen de fama y notoriedad entre el público que, en el país de origen, habitualmente consume los productos, demanda los servicios o accede a los establecimientos. Se trata de las denominadas marcas notorias.

El inciso segundo regula la posibilidad del titular de la marca notoria registrada en el extranjero para registrarla en Chile, cuando un registro nacional haya sido rechazado o anulado por contravenirla, y consagra el derecho de cualquier persona a solicitar para sí el registro de dicha marca en Chile, si aquel titular no lo hace, otorgando prioridad a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

La indicación corrige un error de redacción, para evitar que se entienda que el plazo para que un tercero pida el registro en Chile de una marca notoria que su titular no inscribió, debiendo hacerlo, se contará desde que expire el derecho de ese titular para registrarla en Chile, luego de obtener la anulación o rechazo de una inscripción, y no desde que se extinga en el extranjero su marca registrada.

El Honorable Senador señor Novoa dejó constancia de que se advierte una contradicción entre la obligación de registrar la marca notoria, en determinados casos, e imponer la caducidad de la misma por falta de uso, y aclaró que propondrá oportunamente debatir este aspecto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La indicación fue aprobada por unanimidad por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 31** intercala en la letra h) del artículo 20 dos nuevos párrafos, segundo y cuarto, respectivamente. La letra h) prohíbe registrar marcas iguales, o que se asemejen gráfica o fonéticamente a otras, registradas o solicitadas para la misma clase o para clases relacionadas, de manera que puedan confundirse. La norma se aplica también a marcas no registradas pero que tengan uso efectivo dentro del territorio nacional.

El primero de los párrafos, que se propone incorporar como segundo de esta letra, exige que al comparar la semejanza gráfica de etiquetas no se tomen en cuenta las expresiones que contengan.

El otro párrafo, que se propone como cuarto, faculta al Departamento de Propiedad Industrial para aceptar acuerdos de coexistencia de marcas semejantes, siempre que no transgredan derechos de terceros.

Respecto del párrafo segundo nuevo, los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis explicaron que la intención de la disposición contenida en ese párrafo es que, en la decisión de un conflicto por similitud de etiquetas, se privilegien los elementos gráficos, y no los de texto que ellas incluyan.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial explicó que el análisis que se hace para registrar o rechazar una etiqueta debe considerar todos sus elementos, gráficos y textuales, con la finalidad de evitar que se induzca a error o a confusión al público. Ejemplificó su aserto invocando el caso de dos etiquetas gráficamente idénticas en estructura, forma, diseño y color, pero con leyendas diferentes, que incluso pueden asemejarse también en la gráfica. En casos como éste, concluyó, se debe rechazar la segunda solicitud porque es inductiva a confusión.

El Honorable Senador señor Novoa retiró esta parte de la indicación.

Respecto del nuevo párrafo cuarto, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el acuerdo de titulares de marcas semejantes también puede dar pie para que los consumidores incurran en error o confusión respecto de la auténtica procedencia del bien o servicio. Sin menoscabar la integridad del derecho de propiedad incorporado al patrimonio del titular marcario, es preciso recordar que en nuestro ordenamiento constitucional el dominio está supeditado al cumplimiento de una función social.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Honorable Senador señor Novoa expresó que la idea es permitir que el titular de la marca registrada primero permita al solicitante de una marca igual o similar el uso de esta última; es decir, en lugar de oponerse, lo autoriza mediante un convenio para que ambos signos identificadores puedan coexistir. Si aquél tiene la facultad de ceder el dominio o el uso de la marca, no se advierte motivo para impedirle pactar esta figura de la coexistencia. Además, concluyó, está concebida como una facultad que se otorga al Departamento de Propiedad Industrial y no como un derecho irrestricto del titular marcario.

El Honorable Senador señor Gazmuri observó que la norma deja a criterio de los titulares y solicitantes de marcas la celebración de acuerdos que pueden tener como resultado, querido o no, engañar al público. Admitir este derecho para pactos de coexistencia atenta contra un principio de la esencia del derecho marcario, cual es, el de la distintividad. Por otra parte, agregó, no se debe olvidar que el derecho de propiedad industrial no sólo protege el dominio, sino también un interés social: el de la comunidad que aspira a tener certeza de la calidad que una marca puede acreditar. La indicación en comento, señaló por último, representa una contraposición conceptual con los objetivos del proyecto.

El Honorable Senador señor Lavandero, en la misma línea de argumentación, puntualizó que las marcas aseguran, además de la explotación exclusiva, la responsabilidad del titular ante el público, cuya confianza debe ganar y conservar y ante el cual debe presentar y garantizar credibilidad. Son estos factores los que justifican la intervención del Estado en la protección de los derechos de propiedad industrial.

El Honorable Senador señor Orpis acotó que ingresado al patrimonio del primer titular el dominio de la marca, él es el único eventualmente perjudicado con un convenio que permita la coexistencia con otra parecida. Si existe un riesgo para el público, debe aplicarse la normativa sobre publicidad engañosa y de protección al consumidor.

Puesta en votación esta parte de la indicación, se produjo un empate. Se pronunciaron por aprobarla los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis y, por rechazarla, los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. Repetida de inmediato, arrojó idéntico resultado.

En la sesión siguiente se procedió a dirimir el empate, resultando aprobada, con enmiendas, la agregación del párrafo cuarto a la letra h) del artículo 20, por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La **indicación Nº 32** intercala, en la letra i) del artículo 20, el cual impide registrar la forma y el color de productos y envases, las palabras "necesarios o usuales".

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que esta causal de no registrabilidad está referida a marcas tridimensionales. Nuestra legislación no las contempla, por lo que son patentadas como modelos de utilidad. La forma y el color no son registrables en cuanto tales, sino asociados a otra categoría de derechos de propiedad industrial.

El Honorable Senador señor Novoa indicó que la idea es extender la protección legal a la forma y el color que son propios de un producto, pero en vista de lo informado por los funcionarios del Ejecutivo, **retiró su indicación.**

La **indicación Nº 33** reemplaza la letra j) del artículo 20, a fin de eliminar las definiciones de indicaciones geográficas y denominaciones de origen que ella contiene, toda vez que no se trata de objetos susceptibles de protección por la vía de las marcas, sino que constituyen una nueva categoría de derechos de propiedad industrial protegidos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial convinieron en que se trata de un error de ubicación, por lo que la indicación resulta muy justificada. Las definiciones se consignan en el Título IX, artículos 92 a 105, y la prohibición de registrar estos derechos como marcas, en el artículo 20 en comento.

Se aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 34** incide en la letra k) del artículo 20, contenido en el número 26) del artículo único. Dicha letra prohíbe registrar marcas contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. La indicación la corrige formalmente, en el sentido de cambiar la conjunción "y" por "o", a fin de que no pueda entenderse ni sostenerse que las tres circunstancias enunciadas en la norma deben concurrir copulativamente, sino que basta que la marca que se pretende registrar afecte a una, cualquiera de ellas.

Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

Número 29)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La **indicación Nº 35**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el inciso segundo del artículo 23, contenido en el número 29) del artículo único.

El artículo 23 estipula que cada marca sólo puede solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, ajustándose a los Clasificadores Internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El inciso segundo, que es el afectado por la indicación, faculta para registrar marcas que distingan establecimientos comerciales o industriales, asociados a productos específicos y determinados, y frases de propaganda asociadas a marcas inscritas. La indicación propone suprimir esta última parte, sobre marcas para distinguir frases de propaganda.

Se hace presente que con ocasión del debate sobre la indicación número 24, la Comisión adoptó un criterio sobre el particular, consistente en la mantención de la exigencia de que la frase propagandística esté vinculada a una marca inscrita, tal como viene propuesto en el proyecto aprobado en general.

Puesta en votación la indicación número 35, se emitieron dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis. Repetida de inmediato, en la forma preceptuada por el artículo 178 del Reglamento del Senado, votaron por el rechazo los mismo señores Senadores ya mencionados y se abstuvo el Honorable Senador señor Novoa.

En consecuencia, la indicación Nº 35 fue rechazada por dos votos en contra y una abstención.

Número 30)

En este precepto recayeron las indicaciones números 36, 37, 38 y 39.

La **indicación Nº 36**, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 23 bis C, contenido en el numeral 30) del artículo único.

El artículo 23 bis C incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el instituto de la caducidad de las marcas, por no uso real y efectivo de las mismas en el territorio nacional durante un lapso de cinco años, contados desde la concesión del registro, o por haberse suspendido dicho uso por igual período de tiempo. Se consagra la acción pertinente, se hace caer la carga de la prueba en el demandado, invirtiendo el onus probandi, y se

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

permite enervar el juicio respectivo justificando razones válidas para el no uso, que son aquellas que no dependen de la voluntad del titular de la marca y obstaculizan el uso de la misma.

Se hace presente que el artículo 5º transitorio del proyecto regula los efectos de esta norma en el tiempo. Así, siguiendo el principio general de que la ley sólo dispone para el futuro, preceptúa que, en el caso de marcas registradas con anterioridad a la vigencia de la ley, el plazo de caducidad se contará a partir de la primera renovación que ocurra después de esa fecha.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial informó que esta causal de caducidad de las marcas es un elemento relativamente nuevo en la doctrina marcaria, si bien ha sido adoptado por la casi totalidad de los países, excepto Chile y Paraguay. Su finalidad es liberar trabas que obstaculizan el libre comercio y dejan un margen para abusar contra los derechos de propiedad industrial.

Destacó que el uso no es un requisito establecido para adquirir el dominio marcario, sino que la ausencia del mismo es una causal que lo hace caducar, previo proceso contencioso. Dicho de otro modo, el uso es condición para conservar un dominio adquirido. Lo normal es que las marcas se registren para usarlas en la identificación de un producto, servicio o establecimiento; frecuentemente, quien inscribe y no usa lo hace para impedir el acceso de otro al mercado, o para obtener un lucro a costa del titular de una marca notoria o de una registrada en el extranjero. Recordó que las marcas otorgan una concesión exclusiva por diez años, al cabo de los cuales el derecho también caduca, si no se renueva.

Por último, aclaró que el ADPIC no estipula como obligatoria esta causal de caducidad y fija un plazo de tres años de no uso para que quede configurada.

El Honorable Senador señor Novoa argumentó que las razones dadas para introducir esta causal de caducidad no son contundentes ni convincentes. Indicó que con ella se desprotegen derechos legítimamente adquiridos, como sería el caso, por ejemplo, de una cadena hotelera que, sin tener establecimientos en nuestro país, registrara sus marcas acá, en vista de una expansión futura.

Por otra parte, advirtió que la caducidad por falta de uso está en contradicción con la protección que este mismo proyecto otorgará a las marcas notorias. Si el titular de una marca notoria obtiene su registro en Chile, invocando precisamente la notoriedad en un proceso de oposición, al cabo de cinco años podrá perderla por falta de uso.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Sostuvo que no es efectivo que las marcas se registren para usarlas. Normalmente ocurre que junto con la marca principal se inscriben muchas otras semejantes y éstas no se usan porque su propósito es la prevención de litigios futuros. Esto no clausura los mercados, porque la fantasía, expresada en los identificadores marcarios, es inagotable.

El Honorable Senador señor García coincidió con lo expresado por el Honorable Senador señor Novoa, en cuanto al registro de marcas similares como mecanismo preventivo de interminables conflictos.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que es normal que se anticipe la entrada a un mercado inscribiendo marcas. Agregó que si por la vía de la caducidad por no uso se pretende evitar la especulación, debiera abordarse directamente el punto y consagrar el registro especulativo como causal de caducidad.

El Honorable Senador señor Lavandero señaló que los argumentos allegados al debate por el Honorable Senador señor Novoa son ciertos, pero que le parece que debe prevalecer el valor jurídico de proteger a los titulares legítimos de un derecho, de la acción de especuladores que registran marcas para evitar que otro use las suyas o acceda al mercado.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró que el artículo 23 bis C le parece razonable, toda vez que las marcas tienen sentido si se utilizan en la identificación y promoción de bienes, servicios o empresas, y es por ello que se justifica la exclusividad comercial que les garantiza el Estado. También expuso que el plazo de cinco años, si bien excede al recomendado por ADPIC, resulta prudente.

Puesta en votación la indicación, se aprobó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Como ya se dijo, este acuerdo determinó la forma en que se resolvieron otras indicaciones relativas a la caducidad de las marcas por falta de uso.

Las **indicaciones N°s 37, 38 y 39**, todas del Honorable Senador señor Novoa, la segunda en subsidio de la primera, inciden en el artículo 23 bis D, contenido en el numeral 30), precepto que tipifica dos circunstancias como constitutivas de uso, para los efectos de la caducidad.

La **indicación N° 37** propone suprimir el mencionado artículo. Explicó su autor que ello está en consonancia con lo

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

recién acordado respecto de la indicación anterior, pues se ha eliminado del proyecto la caducidad por falta de uso.

Puesta en votación, se aprobó por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos en contra, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

La **indicación Nº 38**, subsidiaria de la anterior, como se ha dicho, reemplaza el literal a) del artículo 23 bis D.

Fue retirada.

La **indicación Nº 39** agrega una oración final al inciso segundo del artículo 23 bis D, que dispone que el uso de una marca notoria en un producto, servicio o establecimiento acreditará el uso respecto de todos los demás.

En atención a lo recién resuelto, su autor también la retiró.

- - - - -

La **indicación Nº 40**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, a continuación del número 30) del artículo único, un número nuevo, que reemplaza el artículo 26 de la ley Nº 19.039.

El precepto vigente dispone que procede la declaración de nulidad de un registro de marca comercial cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones del artículo 20 de la misma ley. Ese artículo 20 señala qué signos no pueden inscribirse como marca. A modo de ejemplo, citaremos: los escudos, banderas, emblemas, denominaciones y siglas de Estados, organizaciones internacionales y servicios públicos estatales, el nombre, seudónimo o retrato de una persona natural, sin su consentimiento, las expresiones genéricas, los que induzcan a error o engaño al público y los que se asemejen o sean iguales a marcas ya registradas.

La indicación puntualiza que la nulidad por esta causal procederá cuando se incurra en ella en el otorgamiento de la marca.

El Honorable Senador señor Lavandero anotó que la modificación propuesta podría ser interpretada como excluyente de las nulidades por causa sobreviniente, una vez practicado el registro de la marca.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dijo que el texto de reemplazo propuesto es muy similar al vigente, pero que éste es claro y su aplicación no ha dado problemas.

Su autor la retiró.

Número 31)

La **indicación Nº 41**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el inciso segundo del artículo 27, contenido en el Nº 31) del artículo único. Aquel artículo fija en 5 años el plazo de prescripción de la acción de nulidad del registro de una marca. Su inciso segundo consagra una excepción y hace imprescriptible la acción de nulidad respecto de registros obtenidos de mala fe; establece, enseguida, una presunción de mala fe que afecta a terceros que inscriban marcas notorias.

La indicación tiene por objetivo agregar otro caso de presunción de mala fe: el de quienes, por especiales circunstancias, no pudieron sino conocer el origen ajeno de las marcas.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial hizo notar que, en nuestra legislación, la regla general es la prescripción de las acciones. El proyecto admite la imprescriptibilidad en este único caso, en el ánimo de ajustarse al Convenio de París, que la contiene; sin embargo, manifestó que le parecía peligroso extenderla a nuevas causales.

El Honorable Senador señor Lavandero recordó que, de conformidad con el artículo 707 del Código Civil, la regla general en Chile es presumir la buena fe y exigir que la mala fe sea acreditada.

La indicación fue retirada.

Acto seguido, se abrió debate sobre la oración final del inciso segundo del artículo 27, que consagra la presunción de mala fe a la cual ya se ha aludido.

Atendido que esta disposición procura atemperar nuestra ley interna al Convenio de París, que no contiene una presunción de mala fe como la que se propone incorporar en el nuevo artículo 27 de la ley Nº 19.039, y visto el artículo 707 del Código Civil, ya citado, se resolvió eliminar la oración final del segundo inciso de dicho precepto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El acuerdo fue unánime y concurrieron a él los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 32)

La **indicación Nº 42**, del Honorable Senador señor Novoa, suprime el artículo 27 bis, contenido en el numeral 32) del artículo único. El precepto aludido hace extensivas las disposiciones relativas a la nulidad, en cuanto corresponda, a la caducidad por falta de uso de la marca.

Sujetándose al criterio ya sentado por la Comisión en acuerdos anteriores, esta indicación fue aprobada por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra dos, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Número 33)

La **indicación Nº 43**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el encabezado del artículo 28, contenido en el Nº 33) del artículo único, que tipifica las conductas penales que serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

La indicación intercala una frase que aclara que dichas multas no excluyen las responsabilidades civil y penal que emanen del ilícito. Sin embargo, ella dio lugar a que se abriera un debate sobre las disposiciones penales contenidas en el proyecto, una de las cuales es el artículo 28.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que, a su entender, los artículos de índole penal que contiene la iniciativa adolecen de defectos de redacción. La idea es dejar claramente asentado que, además de las multas, el infractor debe responder por los perjuicios que cause y por otros delitos que pueda cometer al violar derechos de propiedad industrial. Señaló que la norma debería permitir imponer una sanción al falsificador de una marca con mayor facilidad que al usuario de ella; se trata de aliviar en ese caso la carga de la prueba. Agregó que es impropio castigar sólo con multa diversas figuras de defraudación, como lo hace el proyecto, en circunstancias de que el Código Penal sanciona la estafa con pena privativa de libertad. Otra debilidad del texto es que el dolo directo se exige sólo en los delitos relacionados con marcas y no en los demás.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Hizo ver que la Comisión debe definir si exigirá dolo directo en algunos tipos, en que se emplea el término "maliciosamente", asunto sobre el cual sus indicaciones pretendían abrir un debate, porque no tenía una posición definitiva sobre estos temas. Consideró despejada la duda, que en algún momento existió, en el sentido de que este tipo de normas establecerían una suerte de "responsabilidad objetiva", como ocurre en algunos casos en derecho civil y administrativo, lo que no sucede en la especie. Con o sin el vocablo "maliciosamente", estos tipos legales suponen la existencia de dolo penal.

El Honorable Senador señor Lavandero acotó que el hecho de sancionar estos delitos con multa no excluye, per se, las responsabilidades de orden civil y penal del autor. El elevado monto de las penas pecuniarias justifica que se requiera la concurrencia de dolo directo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que las normas vigentes exigen dolo directo en los mismos casos en que lo hace el proyecto, y que ellas han operado sin tropiezos. Destacó que ese elemento hace necesario rendir una prueba contundente y de buena calidad. Expresó que la premura con que fueron despachadas algunas indicaciones al finalizar el primer trámite constitucional, dio lugar a la incongruencia que se observa en el texto, en el sentido de que la "malicia" o dolo directo sólo se exige en el caso de infracciones a marcas y no cuando se lesionan otros derechos de propiedad industrial; lo lógico es dar un tratamiento uniforme a todos ellos.

Los funcionarios del Ejecutivo insistieron en la necesidad de mantener el término "maliciosamente", o uno equivalente, para dar cumplimiento al ADPIC, que no sanciona el "fair use", entendido como un uso sin fines comerciales.

La Comisión recabó la opinión acerca de los aspectos penales del proyecto en informe, de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Valparaíso y Católica de Valparaíso. Sólo respondió esta última, que hizo llegar un minucioso y versado informe, que fue tenido en cuenta en el estudio de esta iniciativa y se encuentra a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

En síntesis, dicho documento, preparado y expuesto ante la Comisión por el profesor señor Guillermo Oliver Calderón, se ocupa de algunos aspectos procesales, especialmente de la relación entre las disposiciones del proyecto y el Código Procesal Penal; de la opción doctrinaria que deberá hacerse en los tipos penales de la Ley de Propiedad Industrial, en orden a sancionar conductas ejecutadas con dolo directo, o también con dolo eventual; de la probable inconstitucionalidad de algunos preceptos que

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

constituyen auténticas leyes penales en blanco, y de la incongruencia de sancionar con multas las defraudaciones cometidas en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, en circunstancias de que el Código Penal impone siempre a esa figura penas privativas de libertad.

Más tarde, se recibió otro informe sobre estos mismos temas, que coincide en gran parte con el anterior, del abogado señor Giovanni Calderón Bassi; también quedó depositado en la Secretaría de la Comisión, para su consulta. Este documento expresa que posiblemente la tutela penal del derecho de propiedad industrial no sea la más eficiente, y sugiere explorar la utilización del ilícito civil, que genera la obligación de indemnizar.

Agrega, entre los casos de ley penal abierta, el uso, en los preceptos punitivos del proyecto, de expresiones como "marcas semejantes", "productos, servicios y establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada" e "información relevante no divulgada". La exigencia de malicia en algunos delitos hace difícil la prueba, puesto que el actor debe acreditar que el inculpado tenía conocimiento del registro, por lo que recomienda establecer una presunción simplemente legal de dicho conocimiento.

Por último, la Comisión escuchó la opinión del profesor señor Alfredo Etcheberry Orthústegui, quien comenzó su intervención recordando que, en doctrina, dolo y malicia son sinónimos. Nuestro Código Penal, de 1875, se inspira en el Código Penal español de 1848, que sanciona infracciones cometidas con malicia y con imprudencia, esto es, delitos y cuasidelitos.

Una conducta, para ser punible, debe ser libre, inteligente e intencionada. Acreditada la existencia de un delito, opera una presunción de voluntariedad del responsable, es decir, la conducta ilícita se presume dolosa, salvo prueba en contrario.

Sin embargo, la Comisión Redactora chilena introdujo el vocablo "dolo" al comienzo del Código y empleó, en algunos casos, el término "maliciosamente", u otros equivalentes, dando lugar a diversas interpretaciones. En su opinión, el Código emplea tales vocablos cuando no es posible exigir a priori que el autor esté consciente de que su acción está tipificada como delito.

En lo que concierne específicamente a las marcas, el inciso segundo del artículo 190 del Código Penal, que es muy anterior a las leyes de protección de los derechos de propiedad industrial, sanciona a todo mercader, comisionista o vendedor que "a sabiendas" hubiera puesto en venta o circulación objetos marcados con nombres supuestos o alterados. En cambio,

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

el inciso primero, que castiga al falsificador, no contiene dicha expresión, porque éste no puede sino estar al tanto de la ilicitud de su conducta; pero no es dable presumir que todo el que comercializa un objeto con marca falsa conoce el origen espurio del producto que vende. Del mismo modo, se penaliza al falsificador de moneda, pero se exige que quien la hace circular conozca su calidad de falsa, o sea, que lo haga a sabiendas.

Exigir que se pruebe la malicia protege al inculpado, porque supone la necesidad de acreditar que él tuvo conocimiento de determinados hechos o circunstancias que hacen ilegítima su conducta, lo que puede hacerse incluso por presunciones. Entonces, incorporar este elemento en el tipo es una decisión de política criminal o de sentido común.

En lo tocante a la defraudación en materia de marcas, opinó que falta precisión en los tipos que contiene el proyecto. Para la ley penal, la defraudación supone la concurrencia de los elementos engaño y perjuicio; pero ocurre que en los delitos de fraude marcario hay dos tipos de víctima: el titular del derecho de propiedad industrial, que soporta un perjuicio, y el consumidor, que es víctima de un engaño y puede sufrir un perjuicio. La coexistencia de la figura general de estafa del Código Penal y de la específica de la ley Nº 19.039, constituye un concurso aparente de leyes penales, que se resuelve haciendo prevalecer la norma especial sobre la general.

Consultado sobre la indicación Nº 43 en análisis, manifestó que el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial sanciona responsabilidades penales, pero no exige en todos los casos la concurrencia del elemento perjuicio, como ya se ha visto. Agregó que lo mismo ocurre en los casos de las letras a) y c), por ejemplo, figuras que suponen la concurrencia de un elemento subjetivo, como es la intención de comerciar, sin atender a si efectivamente se realizan transacciones y se obtiene un beneficio a costa de otro; pero la letra b), por tratarse de una defraudación, requiere que se cause un perjuicio.

La indicación Nº 43 fue retirada.

- - - - -

En definitiva, la Comisión recogió una proposición de redacción alternativa del artículo 28, que preparó el Departamento de Propiedad Industrial, y la aprobó con modificaciones. Simultáneamente, aprobó parte de otra, presentada por el Honorable Senador señor Novoa, que mejora la redacción del inciso final, relativo a la penalización de la reincidencia. Con ello, quedaron sentadas las bases para dar forma definitiva a los restantes preceptos del proyecto de ley en informe que tipifican delitos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El nuevo artículo 28 que propone la Comisión describe tres conductas atentatorias contra la legislación de marcas, que serán sancionadas con pena de multa, sin perjuicio de otras responsabilidades que quepan a los autores, cómplices o encubridores.

La letra a) castiga el uso malicioso, con fines comerciales, de una marca igual o semejante a una registrada para los mismos productos, servicios o establecimientos, u otros relacionados con los que protege una marca registrada. La oración final excluye de sanción el caso de las importaciones paralelas, esto es, las que realizan terceros que han adquirido legítimamente el producto protegido en el extranjero, y lo comercializan en nuestro país; lo que constituye una aplicación del principio del agotamiento internacional del derecho.

La letra b) tipifica la figura del uso comercial de marcas no inscritas, caducadas o anuladas, utilizando signos que correspondan a dichas marcas o que las simulen.

La letra c) describe el ilícito consistente en usar envases o embalajes con marcas, sin tener derecho a ellas, a menos que contengan productos diferentes de los que la marca protege.

El inciso final fija la sanción en caso de reincidencia dentro de un plazo de cinco años, contado desde que se ha aplicado una multa al infractor. Ella podrá variar entre un mínimo igual al doble de la pena impuesta anteriormente y un máximo de 2.000 unidades tributarias mensuales.

Con estos cambios, los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa aprobaron unánimemente el nuevo texto del artículo 28.

- - - - -

Número 34)

Enseguida, la Comisión decidió analizar el nuevo artículo 29, que figura en el numeral 34) del artículo único del proyecto, sobre la base de una propuesta del Ejecutivo que recoge las observaciones planteadas por los miembros de ella.

El referido artículo 29 impone a los condenados por delito marcario la obligación de pagar, además, las costas y los perjuicios. Dispone también el comiso de los efectos del delito y su destrucción o distribución benéfica, hipótesis, esta última, en la que el juez figura como

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

donante. Finalmente, reitera que el juez de la causa puede adoptar medidas precautorias.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que no se puede permitir que los productos identificados con marcas falsas ingresen al tráfico bajo ningún aspecto, por lo que sólo podrán destinarse a fines benéficos los elementos utilizados en la adulteración; no se puede dar igual tratamiento a los objetos falsificados y por eso se justifica su destrucción. Informaron que los bienes que caen en comiso son puestos a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hicieron ver que es impropio aludir a la donación, toda vez que el juez no es dueño de los objetos decomisados, y que no es necesario repetir en esta ley una atribución que las normas generales otorgan a los tribunales, como es la de decretar precautorias.

Ponderados estos argumentos, la Comisión, con los votos favorables de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa, aprobó unánimemente la sustitución del artículo 29, aprobado en general, por otro que corrige las deficiencias anotadas.

- - - - -

Número 37)

Este número intercala, a continuación del artículo 31, un artículo 31 bis, que se refiere al ejercicio de las acciones civiles emanadas de infracciones en materia de patentes de procedimiento.

A este número se presentaron las indicaciones números 44, 45, 46 y 47.

La **indicación Nº 44**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza el artículo 31 bis, contenido en el Nº 37) del artículo único, relativo a la prueba en juicios sobre patentes de procedimiento.

El artículo 31 bis aprobado en general faculta al juez para invertir la carga de la prueba y ordenar que el demandado acredite que empleó un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Se presume legalmente que todo producto idéntico se ha obtenido por medio del procedimiento patentado. En la rendición de la prueba se deberán tener en cuenta los intereses legítimos del demandado, en orden a proteger su información no divulgada.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La indicación sustitutiva modifica estas reglas en varios sentidos:

- la facultad del juez para invertir el onus probandi en procesos por infracción de patentes de procedimiento pasa a ser pura y simple;

- la exigencia de que el producto obtenido mediante el procedimiento patentado sea nuevo, concebida inicialmente como requisito para que el juez pudiera invertir la carga de la prueba, pasa a ser una de las circunstancias que deben concurrir, copulativamente, para que tenga lugar la presunción de que el demandado realmente utilizó el procedimiento protegido;

- para que opere la mencionada presunción, además de la condición señalada en el párrafo precedente, se exige que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado.

- intercala un inciso tercero, nuevo, que consulta una regla especial para los importadores de materias primas: si ellos están de buena fe –y en nuestra legislación esto se presume– no deberán probar que hay diferencia entre el procedimiento empleado para obtenerlas y el que está patentado, bastando que individualicen a su proveedor y presenten una declaración de éste donde se asevere que no utilizó el método patentado.

El Honorable Senador señor Novoa explicó que la enmienda propuesta se ajusta más al ADPIC, que permite imponer la concurrencia de uno u otro requisito, o de ambos; en todo caso, se trata de cuestiones de hecho que quedan entregadas a la apreciación que de ellas haga el juez. En lo atinente a las importaciones, hizo ver que el importador no está en posición de probar que el procedimiento es diferente, porque no es él quien lo realizó; de allí, entonces, que se le exija identificar al fabricante, para que quien se estime afectado pueda ejercer sus acciones.

Adujo que el nuevo artículo 32, que viene propuesto más adelante en el proyecto, es ambiguo, porque sus dos incisos adoptan soluciones diversas en materia de prueba.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial declaró que este artículo 31 bis incide en las patentes farmacéuticas y resulta crucial para la forma en que se materializarán el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y otros acuerdos con países productores de tecnología. Indicó que la norma sobre alteración del onus probandi sigue las recomendaciones del ADPIC, en tanto que la indicación propuesta, en lo que respecta a los importadores, adopta una dirección inversa; hizo presente que a aquéllos les resultará difícil obtener los certificados del proveedor, porque no es una práctica usualmente aceptada en el comercio internacional. Agregó que

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

la indicación exige la concurrencia copulativa de dos circunstancias que el ADPIC propone como opciones alternativas, cuales son, la novedad del producto obtenido por el procedimiento patentado y la probabilidad sustancial de que el demandado haya hecho uso de dicho procedimiento. Por todo esto, consideró que la indicación resulta perjudicial para los intereses de la industria nacional.

Argumentó que la regla del artículo 32 es una solución intermedia, alcanzada luego de un arduo debate en la Cámara de Diputados. Ella no perjudica a la industria nacional ni impide el ingreso al mercado local de los genéricos farmacéuticos; al acotarla a los productos nuevos, se restringe el ámbito de posibles conflictos; por ello es conveniente incorporar una definición de "producto nuevo".

En la década de los 40 del siglo pasado, se constató que los procedimientos químicos generan productos aptos para ser protegidos como propiedad industrial, puesto que en ellos está envuelta una invención y una inversión económica. De allí surge un nuevo tipo de derechos: las patentes de procedimiento. Lo usual es que el procedimiento patentado sea más eficaz que los alternativos.

El señor Esteban Figueroa, examinador del Área Farmacéutica del Departamento de Propiedad Industrial, informó que el problema incide principalmente en los medicamentos, uno de cuyos componentes es el denominado "principio activo", que es el que tiene efectos biológicos. Es frecuente que los laboratorios nacionales produzcan algunos principios activos y que laboratorios extranjeros los demanden, argumentando que han utilizado el procedimiento que ellos tienen patentado. El juez podrá invertir la carga de la prueba, porque resulta mucho más factible para el demandado acreditar cuál fue el procedimiento utilizado por él, que para el demandante justificar que se empleó el suyo. Actualmente hay en Chile cerca de 150 registros de procedimiento, y los principios activos de uso más general fueron patentados en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado.

Dando respuesta a una consulta del Honorable Senador señor Lavandero, aclaró que los productos naturales no son patentables, porque no suponen una invención, sino un descubrimiento de algo que está en la naturaleza.

El abogado del Departamento de Propiedad Industrial, señor Marco Arellano, explicó que como las patentes registradas tienen un alcance territorial limitado al país en que se obtienen, este artículo será determinante para que los eventuales litigios deban ventilarse en Chile.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que su posición al respecto es otorgar la máxima protección posible a la industria

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

nacional, en la medida que resulte compatible con los acuerdos internacionales suscritos por el país y sin incurrir en concesiones ingenuas o innecesarias. Hizo notar que en materia de productos farmacéuticos existe una auténtica competencia, que regula los precios.

El Honorable Senador señor Orpis acotó que la regla general es comprar los principios activos fuera del país, por lo que, en el caso del importador, resulta lógico actuar contra el proveedor y no contra aquél, que es un poseedor de buena fe. Expresó que la sobreprotección de productos necesariamente los encarecerá, con los consiguientes efectos negativos para la salud de la población, y congelará el desarrollo tecnológico nacional en este campo.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó que cuando se litiga con poderosos consorcios transnacionales no basta con tener la razón, porque habitualmente el tribunal competente y la legislación aplicable son los de la parte más fuerte en la relación; por lo mismo, el costo de tales juicios es otra limitación que afecta a los productores e importadores nacionales.

Sobre la base de las consideraciones hechas valer por quienes intervinieron en el debate, el Ejecutivo elaboró una redacción alternativa de la indicación número 44.

La idea contenida en el primer inciso de la indicación, esto es, la facultad del juez para invertir la carga de la prueba, fue rechazada.

Estuvieron por la eliminación los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

En cambio, se decidió producir el mismo efecto mediante la presunción legal del inciso segundo, que pasó a ser primero, el cual exige la concurrencia copulativa de las dos circunstancias que allí se describen. El tercer inciso de la indicación Nº 44, que es idéntico al aprobado en general, se mantuvo como inciso final del artículo 31 bis.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Las **indicaciones N^{os} 45, 46 y 47**, de los Honorables Senadores señores Ominami, Lavandero y Ruiz-Esquide, y Ríos, respectivamente, proponen intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo 31 bis, contenido en el numeral 37) del artículo único, recién analizado.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El nuevo inciso define qué se entenderá por "producto nuevo", para efectos de patentes, y contiene una norma especial para los productos farmacéuticos y los medicamentos.

Para que un producto sea considerado nuevo a efectos de este artículo, debe solicitarse patentarlo en Chile, dentro del plazo de prioridad de un año establecido en el artículo 34, contado desde que se solicite la primera patente para ampararlo, en cualquier país del mundo. Ningún producto farmacéutico y ningún medicamento se considerarán "producto nuevo" si la primera patente en el extranjero hubiera sido solicitada antes del 30 de septiembre de 1991, fecha en que entró en vigencia la ley Nº 19.039.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el Ejecutivo está de acuerdo con introducir una definición de "producto nuevo", pero que es necesario precisar y equilibrar el contenido de estas indicaciones. Planteó la posibilidad de que el juez, para decidir, deba oír al Departamento.

Se entiende por "producto nuevo" aquél que no es conocido con anterioridad en el "estado del arte", en ninguna parte del mundo. "Procedimiento nuevo" es aquél que no ha sido descrito antes en el "estado de la técnica"; basta la publicación de un artículo de revista para que se pierda el carácter de novedad. El ámbito de aplicación de esto es tan reducido que hay sólo doce procedimientos para obtención de moléculas patentados en Chile; el resto no se registra acá o es de dominio público.

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que es necesario que la ley fije algunos parámetros que sirvan de guía para la decisión que hará el juez en cada caso.

El Honorable Senador señor Novoa propuso una redacción alternativa para estas indicaciones, según la cual debe entenderse por "producto nuevo", para efectos de este artículo, aquél que cumpla con el requisito de novedad, tal como la define el artículo 33, al menos al momento de solicitarse su registro en Chile, o dentro del plazo de prioridad de un año que el artículo 34 reconoce para solicitar patente, en Chile, para un producto que la ha obtenido previamente en el extranjero. El citado artículo 33 especifica que una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el "estado de la técnica".

Las tres indicaciones, modificadas en la forma recién descrita, fueron aprobadas unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 38)

Sustituye el artículo 32 de la ley Nº 19.039, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 37 y 1º transitorio de esta ley, las patentes se podrán obtener y los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminar respecto del lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

El principio de no discriminación por área de la técnica se entenderá previa salvaguarda y respeto del patrimonio biológico y genético nacional, así como los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales. En consecuencia, el otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas internacionales y nacionales pertinentes."

La **indicación Nº 48**, del Honorable Senador señor Cordero, intercala, al comienzo del artículo 32, una frase conforme a la cual las patentes de invención, además de amparar productos y procedimientos, podrán recaer sobre "otras materias relacionadas con ellos".

El Honorable Senador señor García hizo notar que las hierbas de origen chileno usadas en la medicina alternativa están siendo compradas y exportadas por laboratorios farmacéuticos. Preguntó cómo se puede proteger ese patrimonio, o conocimiento ancestral, de la tendencia de empresas extranjeras de apropiarse de ellos y obtener patentes de exclusividad para su uso y explotación.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que el segundo inciso del artículo 32 recoge el principio de que la naturaleza no es una invención humana, ni posee características de novedad, que son dos de los elementos que permiten el patentamiento. Es por eso que su protección debe buscarse por una vía distinta de la que proporcionan la propiedad intelectual e industrial. Lo mismo se aplica a los

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

conocimientos tradicionales o ancestrales, al patrimonio y la diversidad biológicos y hasta al folclor.

Rememoró que la Organización Mundial de la Salud ha declarado, en el caso de una tribu indígena venezolana que sabía preparar un jarabe para la tos a partir de una corteza vegetal, que ese producto era resultado de un prolongado proceso de invención, de modo que la empresa extranjera que había patentado el producto final estaba en el deber de justicia de retornar parte de sus utilidades a la comunidad inventora.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró que hay que buscar una formulación más precisa del artículo 32, porque su carácter excesivamente genérico y declarativo no amerita la aprobación. Latinoamérica y Chile poseen un valioso patrimonio, en lo que se refiere a la biodiversidad, que merece protección.

Considerando lo dicho, la Comisión ofició al señor Ministro de Economía, con fecha 25 de marzo de 2003, solicitándole información sobre la política de gobierno en cuanto a la protección del patrimonio biológico y genético nacional, los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales y la biodiversidad.

El señor Subsecretario de Economía, don Alvaro Díaz, y diversos especialistas concurren a varias sesiones con la finalidad de aclarar más estos puntos y el contenido del artículo 37, que se sustituye en virtud del número 40) del artículo único del proyecto (pasa a ser número 39). Como en definitiva los tópicos que suscitaron mayor debate pasaron a los nuevos textos aprobados para los artículos 3º y 37 de la ley N° 19.039, consignaremos un resumen al tratar este último.

La Comisión rechazó la indicación N° 48, por la unanimidad de sus miembros presentes, los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis, ya que entendió que se refiere a las patentes de segundo uso, que son patentes de procedimiento.

Con idéntica unanimidad, y acogiendo una proposición del Ejecutivo, acordó modificar el artículo 32 propuesto en el número 38), eliminando allí la segunda parte de la norma, desde "Sin perjuicio" hasta "en el país.", idea que ubicó, con otra redacción, en el artículo 3º de la ley N° 19.039, para lo cual introdujo al proyecto un numeral 5), nuevo, que sustituye dicho precepto.

De igual manera, acordó eliminar el inciso segundo del artículo 32 aprobado en general.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 40)

Reemplaza el artículo 37 de la ley Nº 19.039, que enuncia las materias que no son patentables, por no ser invenciones, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentren en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

Como se ha dicho, este texto, lo mismo que el artículo 32, dieron lugar a un profundo análisis en la Comisión.

Al comenzar su exposición al respecto, el señor Subsecretario de Economía aludió a la definición de "patente" como aquel

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

derecho exclusivo que el Estado concede al titular de una invención, que lo faculta para usar, gozar y disponer de ella por un lapso limitado, no susceptible de renovación.

La definición en comentario, agregó, obliga a conceptualizar "invención", esto es, una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial y que puede revestir la forma de un procedimiento o de un producto determinado. La invención debe cumplir cuatro condiciones, a saber: novedad, grado de inventiva, aplicación industrial y ser patentable, en el sentido de no hallarse excluida, por mandato legal, de la posibilidad de acogerse a una patente.

La noción de "invención" precedente es similar a la que se contiene en la Convención Europea de Patentes, en la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina, en el ADPIC y en los artículos 31 y 32 de la ley Nº 19.039. Asimismo, ha sido recogida en el proyecto de ley en estudio.

En cuanto a los objetos susceptibles de ser protegidos mediante una patente, el personero sostuvo que es necesario distinguir. Si se trata de un "producto", la patente puede referirse, entre otros rubros patentables, a una máquina, aparato, dispositivo o parte de éstos, un alimento, un compuesto químico, una mezcla o composición, o a cierto material biológico. Si se trata de un "procedimiento", a procesos de operación, fabricación, obtención, purificación o síntesis de productos, métodos de aplicación o usos de productos.

Existe un principio de no discriminación por área técnica, señaló, en virtud del cual las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, cualquiera que sea el campo de la tecnología a que se refieran. Sin embargo, hay materias que no son patentables, a saber, aquellos objetos que no son invenciones porque no cumplen las cuatro características que las definen, y aquéllas que, aun siendo consideradas invenciones, no pueden ser patentadas por disposición de la ley. Pertenecen a la primera clase los descubrimientos y teorías científicas, los métodos y principios matemáticos y los métodos, principios y planes económicos, financieros, comerciales y de negocios. Pertenecen a la segunda, los animales y plantas y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

Consultado acerca del modo en que los tratados comerciales celebrados por el país regulan este asunto, respondió que sólo se encuentran alusiones en el tratado suscrito con Estados Unidos, pues los convenios con Corea y con la Comunidad Europea no establecen compromisos especiales. En el caso del TLC Chile-Estados Unidos, agregó, se estipula el deber de efectuar "esfuerzos razonables", mediante un procedimiento transparente y participativo, destinado a la elaboración y proposición de una legislación que permita proteger las plantas por medio de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

patentes. Si no se adoptaran decisiones legislativas no derivarían consecuencias, siempre que, al menos, se haya sometido el tema a debate público e informado.

Interrogado por las referencias que contiene el ADPIC en materia de patentes y exclusiones, el representante del Gobierno explicó que en dicho instrumento se contempla la posibilidad de excluir invenciones relativas a métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o de animales, así como aquellas invenciones que versan sobre plantas y animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, salvo los microorganismos. En virtud del convenio, agregó, se otorgará protección a las obtenciones vegetales, ya sea mediante patentes o de un sistema eficaz "sui generis", o a través de una combinación de aquéllas y éste. Destacó que nuestro país es Parte en el Tratado sobre Protección de Obtentores Vegetales, suscrito en 1978.

Según el proyecto de ley, precisó, no son patentables los inventos contrarios a la ley, el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres. Además, no se consideran invenciones y, por ende, quedarán excluidos de protección por patentes, los siguientes rubros:

1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

2. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, excepto los microorganismos. Advirtió, no obstante, que las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.

Respecto de esta exclusión, el Ejecutivo propuso una nueva redacción que permita clarificar su sentido y alcance, para lo cual sugirió aludir a las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y a los procedimientos naturales para la producción de plantas o animales, excepto los procedimientos no naturales o microbiológicos.

En el seno de la Comisión tuvo lugar un intercambio de opiniones en torno a la distinción de significados entre "biológico" y "natural". Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la sustitución de ambos vocablos no debería generar inconveniente, dado que lo "biológico" estaría incluido en la noción de "natural", sin perjuicio de comprender también a los fenómenos físicos y químicos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La exclusión de las plantas tiene algunas repercusiones en el ámbito de la biotecnología. Así, los vegetales transgénicos no tienen protección por la vía de las patentes.

El Honorable Senador señor Novoa aclaró que cuando se tiene una patente se tiene el derecho de uso exclusivo del bien. En ese entendido, la patente otorga una suerte de monopolio de uso. Si un tercero quisiera acceder al uso del producto, requiere autorización y el pago de un royalty.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que pueden haber conocimientos tradicionales, respecto de problemas de la técnica, capaces de originar una patente. Distinto es el caso de patentes que se basan en el uso indebido de material genético sin contar con la autorización de los titulares legítimos.

La protección del conocimiento tradicional y la del material genético o biológico son temas diferentes, señalaron.

3. Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización, y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

Al igual que en el caso de las exclusiones anteriores, el Ejecutivo sugirió modificar esta redacción, con el objetivo de incorporar en la enumeración a los sistemas, métodos, principios o planes de negocios, que es la terminología habitual en la actualidad en el ámbito de la gestión comercial.

4. Los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a colocar en práctica uno de estos métodos.

El nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines, y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materiales del objeto, a menos de que se modifiquen esencialmente sus cualidades o que, con su utilización, se resuelva un problema técnico que antes no tenía solución equivalente; lo que no significa que, además, deban reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, propios de la noción de "invención".

El señor Subsecretario de Economía sostuvo que este caso, correspondiente al denominado "segundo uso", sólo cobra significación desde el punto de vista de la protección que el derecho provee mediante una patente, si a propósito del objeto ese uso secundario puede ser considerado en sí mismo una invención. Tal es el caso, dijo, de la droga "sildenafil", que

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

destinada al tratamiento de ciertas enfermedades cardíacas está siendo empleada con éxito en la disfunción eréctil.

5. El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo.

Los representantes del Ejecutivo informaron que en la actualidad, dado el grado de desarrollo de la ciencia en Chile, se envían a Estados Unidos muestras de células de seres vivos para la determinación de su secuencia genética (elaboración de un mapa del genoma). Este proceso tiene relevancia para futuras solicitudes de patente, pues, una vez descrita la secuencia, se puede establecer su aplicación industrial. El Ejecutivo estima que esta exclusión es particularmente relevante, porque protege el avance de la biotecnología en el país.

De allí que, para una adecuada tutela legislativa, se haya propuesto una nueva redacción, al tenor de la cual se suprime la mención del material biológico que pueda ser aislado, y se agrega que, cuando el material biológico corresponda a secuencias de ácidos nucleicos, péptidos o fragmentos de ellos y células, aislados de su entorno natural, deben ser adecuadamente descritos y caracterizados, no siendo suficiente la sola descripción de su secuencia, pues sus aplicaciones prácticas deben figurar en la solicitud de patente.

El Ejecutivo, asimismo, sugirió consagrar una nueva exclusión, para armonizar la ley con los planteamientos que, como política de Estado, se han hecho en relación con la llamada clonación humana. Al efecto, propuso excluir como patentable lo siguiente: el cuerpo humano en sus diferentes estadios de constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos; los procesos de clonación de seres humanos, los procesos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos con fines comerciales o industriales, los procesos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procesos.

Las **indicaciones Nº 49**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **Nº 50**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y Nº 51**, del Honorable Senador señor Ríos, sustituyen la letra e) del artículo 37 propuesto, por la siguiente:

“e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.”.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Puestas en votación, se produjo un empate. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis. Repetida la votación de inmediato, se registró el mismo resultado.

Al definirse la votación en la sesión siguiente, las indicaciones resultaron aprobadas por tres votos contra dos. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero. Las rechazaron los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis.

La letra b) del artículo 37 también fue objeto de una propuesta alternativa del Ejecutivo, sobre las bases planteadas en la discusión previa. Ella se refiere a la no patentabilidad de plantas y animales y de determinados procedimientos para producirlos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que han seguido lo más cerca posible los textos correspondientes de ADPIC y que, en todo caso, los requisitos generales de patentabilidad del artículo 32 son igualmente aplicables a las contra excepciones que contienen estas disposiciones del artículo 37.

El Honorable Senador señor Gazmuri llamó la atención sobre la ambigüedad e incertidumbre que puede introducir el uso de términos y sintagmas tales como "natural" y "esencialmente biológico". Se puede colegir, adelantó, que lo único no natural en estas materias es la ingeniería genética. Señaló, por último, que le queda la impresión de que se están cerrando posibilidades a los chilenos para llenar la brecha tecnológica y científica con países más desarrollados.

Los Honorables Senadores señores Lavandero y Novoa manifestaron que, para el interés nacional, lo más adecuado resulta ser la protección de fenómenos y procesos naturales por medio de patentes.

En definitiva, la Comisión aprobó unánimemente el literal b) del artículo 37 que figura a continuación:

"b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.”.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

La Comisión acordó modificar también la letra c) del artículo 37), incorporando una mención a los sistemas de negocios.

Adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Enseguida la Comisión consideró una proposición del Ejecutivo, que procura recoger el debate habido en el seno de la misma, para reemplazar la letra f) del artículo 37 por una norma que contiene una contra excepción, en virtud de la cual parte del material biológico puede ser patentado, en algunas circunstancias, texto que recoge algunas de las observaciones hechas a la Comisión por el profesor señor Rafael Vicuña. La referida proposición es del siguiente tenor:

“f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.”.

Los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis la hicieron suya, formalizando la indicación en el plazo especial abierto por el Senado el 21 de enero de 2004.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó su desaprobación respecto de la segunda parte de la norma. Sostuvo que en un país pequeño como el nuestro, con escasa capacidad de investigación, y en el escenario de los acuerdos internacionales que se están suscribiendo, estima preferible adoptar una actitud más prudente y no abrir la puerta en la forma que permite la disposición propuesta.

El Honorable Senador señor Orpis, por su parte, se mostró partidario del artículo así redactado, que representa, a su juicio, una

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

postura intermedia entre la norma vigente y el texto aprobado por la Cámara de Diputados, y que cuenta, además, con el aval científico y la opinión favorable de don Rafael Vicuña.

El Honorable Senador señor Gazmuri rechazó la disposición. Argumentó que las condiciones generales de patentabilidad están contenidas en el artículo 32, que es la norma genérica en la materia, y que las condiciones de biodiversidad de Chile, superiores a las de los países industrializados, desaconsejan que se apruebe una norma como la que se discute.

El Honorable Senador señor Novoa opinó que el precepto constituye una opción válida, que acota una situación compleja, independientemente de si se está o no de acuerdo con la opción política que involucra. Observó que si bien pudiera considerarse que la norma es innecesaria, no induce a confusión el precisar que pueden patentarse los procedimientos que utilicen materiales biológicos, porque en este caso lo patentable son los procedimientos.

Sometida a votación la proposición, se produjo un empate. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero. Repetida la votación de inmediato, se registró el mismo resultado.

Al definirse la votación en la sesión siguiente, la proposición resultó aprobada por tres votos contra dos. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis. La rechazaron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

El Honorable Senador señor García hizo presente que, si bien Chile es una economía pequeña y dispone de recursos escasos, la investigación es cada día más promisoriosa y estima preferible dejar abierta la posibilidad de obtener este tipo de patentes en el país.

- - - - -

Número 46)

Intercala un artículo 43 bis, nuevo, del siguiente tenor:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa, de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

La **indicación Nº 52**, del Honorable Senador señor Novoa, le agrega el siguiente inciso, nuevo:

"A su vez, cuando del examen de las reivindicaciones de un modelo de utilidad o de las descripciones de un diseño industrial se dedujera que corresponde a una patente, ésta debe ser analizada y tratada como tal y conservar también la prioridad adquirida."

Fue aprobada, con enmiendas encaminadas a su perfeccionamiento, pero ubicándola como inciso tercero del artículo 45 que propone el numeral 47). El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa.

Número 47)

Sustituye el artículo 45 de la ley Nº 19.039, que se refiere al procedimiento de tramitación de las solicitudes de patente.

El inciso primero del precepto dispone que, ingresada la solicitud al Departamento de Propiedad Industrial, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

El inciso segundo establece que, si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El inciso tercero señala que, de no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la misma aquella de la corrección hecha fuera de plazo o de la nueva presentación.

El inciso cuarto prescribe que, no obstante lo establecido en los incisos precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento se tendrán por abandonadas y se archivarán.

Finalmente, el inciso quinto permite que, sin perjuicio de lo anterior, el solicitante, previo desarchivo, subsane los errores u omisiones dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad de la solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por no presentada.

La **indicación Nº 53**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza, en el inciso tercero, los términos "no presentada" por la palabra "abandonada".

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que, tanto la ley vigente como el artículo 45 propuesto, están redactados en términos que inducen a confusión.

Por ello, se acordó dar al artículo 45 una redacción diferente, que precise mejor lo referente a la no presentación de la solicitud y al abandono de la misma.

Al efecto, el inciso primero del nuevo texto del artículo 45 que se consigna más adelante dispone que, si luego del examen preliminar de la solicitud no se efectúan las correcciones o aclaraciones solicitadas, o no se acompañan los documentos señalados en el artículo 43 dentro del plazo fijado para subsanar los errores u omisiones, dicha solicitud se tendrá por no presentada.

El abandono se regula en el inciso segundo, refiriéndolo a aquellos casos en que la solicitud no cumpla con alguna otra exigencia de la tramitación.

La Comisión aprobó la indicación Nº 53, con enmiendas, en la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Como se recordará, la indicación Nº 52, corregida, fue incorporada a este artículo 45 como inciso tercero y final.

Número 48)

Este numeral reemplaza el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de invención podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

a) Fabrique, ofrezca a la venta, comercialice, importe o utilice con fines comerciales el producto objeto de la invención.

b) Utilice el procedimiento patentado con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta, comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento."

En este numeral recayeron las indicaciones números 54, 55 y 56.

La **indicación Nº 54**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al inciso primero las siguientes oraciones finales: "Tratándose de patentes de nuevos usos de artículos, otorgadas en conformidad al artículo 37 letra e) de la presente ley, esta exclusividad no impedirá el uso anteriormente conocido del producto u objeto del invento."

La **indicación Nº 55**, del Honorable Senador señor Cordero, intercala en la letra a), a continuación de la palabra "comercialice,", la frase "solicite autorización de comercialización de la autoridad competente,".

La **indicación Nº 56**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega en la letra a) las siguientes frases finales, precedidas de coma (,): "salvo para usos previamente conocidos del referido producto u objeto del invento".

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la indicación número 55 apunta a establecer un vínculo entre el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Departamento de Propiedad Industrial. Aclararon que ellos estiman que el proyecto en informe no es el cuerpo legal en que debe tratarse el tema, puesto que el ISP se regula por la normativa sanitaria

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

pertinente y el Departamento de Propiedad Industrial no cumple papel alguno respecto de productos que requieren registro o autorización del referido Instituto. Informaron que se encuentran trabajando en una comisión bipartita con el Ministerio de Salud, para modificar el Reglamento del Código Sanitario⁵, con el objetivo de precisar en este reglamento que la autorización del Instituto de Salud Pública es sólo un permiso sanitario.

Señalaron, además, que la Corte Suprema, en jurisprudencia reciente, ha establecido que el permiso sanitario no es un permiso de comercialización, sino una autorización otorgada por el ISP, en el ámbito de su competencia, respecto de la inocuidad y eficacia de un producto. Admitieron, sin embargo, que el artículo 102 del Código Sanitario ha dado pie a sentencias de Cortes de Apelaciones en un sentido opuesto, ya que la redacción de ese precepto induce a equívocos, al estar redactado en términos que parecen confundir el permiso sanitario con el de comercialización.

El Honorable Senador señor Orpis planteó la conveniencia de que, además de la modificación reglamentaria mencionada por los personeros del Ejecutivo, y en concordancia con ella, se establezca en forma expresa, en esta iniciativa de ley, que la autorización de comercialización no implica la autorización de uso de un determinado producto, para evitar así los problemas de interpretación que ahora deben ser resueltos en los tribunales de justicia.

En vista de lo anterior, se resolvió agregar un artículo al proyecto, que prescriba que el permiso a que se refiere el artículo 102 del Código Sanitario no constituye autorización de comercialización.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, acordó dar una nueva redacción al artículo 49, de la forma que se consignará en su oportunidad. Incluyó en este precepto, con algunas adecuaciones, las disposiciones que contenían los artículos 49 bis, que propone el numeral 49 -que suprimió-, en atención a que estimó preferible concentrar la materia en una sola norma, para evitar que se transforme en fuente de problemas e interpretaciones diversas.

La indicación Nº 55 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

⁵ Decreto Nº 1.876, del Ministerio de Salud, de 1996.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Las indicaciones N°s 54 y 56 fueron retiradas por su autor, ésta última, en atención al acuerdo al que se llegó para sustituir el artículo 49.

Número 49)

Intercala los siguientes artículos, nuevos, a continuación del artículo 49:

"Artículo 49 bis A.- En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Artículo 49 bis B.- El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Artículo 49 bis C.- La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero con su consentimiento."

La **indicación N° 57**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, en el inciso primero del artículo 49 bis A, a continuación de la frase "la protección", la palabra "no".

La indicación N° 57 fue retirada por su autor, en atención al acuerdo al que se llegó para sustituir el artículo 49 y la consecuente supresión del número 49 y los artículos 49 bis propuestos en este numeral.

- - - - -

A continuación, la Comisión introdujo una enmienda en el segundo inciso del artículo 50, aprobado en general por el Senado, y redujo de diez a cinco años el plazo de prescripción de la acción de nulidad de una patente de invención, plazo que se contará desde el registro de la patente y no desde la presentación de la solicitud, dado que algunas tramitaciones pueden demorar mucho tiempo.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 51)

Reemplaza el artículo 51 de la ley N° 19.039, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

La **indicación N° 58**, del Honorable Senador señor Cordero, sustituye el encabezamiento del artículo 51 propuesto, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

“Artículo 51.- Sólo procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria si el titular del derecho no se encuentra explotándolo en el territorio nacional, sea directamente o a través de un tercero, con su consentimiento, en los siguientes casos:”.

La Comisión la rechazó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, en atención a que consideró que restringir la licencia es contrario al espíritu de la norma.

Acto seguido, se abrió debate sobre el número 1) del artículo 51, y se acordó agregar una frase que permitirá solicitar una patente no voluntaria cuando un tercero, con consentimiento del titular, incurra en conductas contrarias a la libre competencia.

Además, se acordó sustituir la mención a la Comisión Resolutiva del decreto ley Nº 211, de 1973, por otra, que hace referencia tanto en el artículo 51 propuesto en este numeral, como en las restantes disposiciones del proyecto que aluden a la mencionada Comisión Resolutiva, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, recientemente creado por la ley Nº 19.911.

Ambas modificaciones fueron acordadas unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 52)

El numeral 52 del texto aprobado en general por el Senado intercala, a continuación del artículo 51, los artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, nuevos.

La **indicación Nº 59**, del Honorable Senador señor Cordero, agrega al número 1) del artículo 51 bis B propuesto, el siguiente texto final: “La resolución que disponga el otorgamiento de una licencia no voluntaria, será reclamable; y no producirá efecto alguno, hasta que se encuentre ejecutoriada.”.

El artículo 51 bis B establece que la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. El número 1) establece que conocerán de ella, en el caso del numeral 1) del artículo 51, o sea, cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973, conforme al procedimiento previsto en el artículo 18 de ese cuerpo legal, en cuanto sea aplicable.

La indicación Nº 59 fue rechazada con idéntica unanimidad a la registrada respecto de la indicación número 58, por apartarse de las normas generales en materia de libre competencia, donde la apelación no suspende la ejecución de lo resuelto.

Como se dijera, la mención de la Comisión Resolutiva fue sustituida, en todos los artículos de este numeral, por la del Tribunal de Propiedad Industrial que crea el presente proyecto de ley.

Número 53)

Reemplaza el artículo 52 de la ley Nº 19.039, por una norma que enuncia las infracciones en materia de patentes de invención y les asigna una pena de multa de entre 25 y 1.000 unidades tributarias mensuales. El artículo vigente estipula que la multa podrá oscilar entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

A este artículo se formularon las indicaciones números 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69.

La **indicación Nº 60**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la oración inicial de la letra a), que reza "El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado", por esta otra: "El que haga uso de un objeto no patentado".

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 61**, del mismo Honorable Senador señor Cordero, intercala en la letra b) una oración que incorpora al tipo penal la conducta de solicitar a la autoridad competente aquiescencia para comercializar un invento patentado, sin la debida autorización del titular del derecho de propiedad industrial.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se tuvo presente que quien pide un permiso ejerce un derecho, por lo cual resulta excesivo penalizar esa conducta, y que pedir el permiso, y aún obtenerlo, no suponen todavía que exista una explotación comercial, que es requisito indispensable para imponer una sanción en este caso.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 62**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en la misma letra b) la expresión "a sabiendas", que supone exigir dolo directo en este delito, esto es, que el autor sepa que el invento está patentado.

Su autor la retiró.

La **indicación Nº 63**, del Honorable Senador señor Cordero, sustituye la primera oración de la letra c), que dice "El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado" por "El que sin la autorización de sus titulares hiciera uso de un procedimiento patentado".

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 64**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la letra d), que se refiere a la defraudación cometida imitando un invento patentado, para exigir también en este tipo penal la ausencia de autorización del titular del derecho de propiedad industrial protegido.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis, porque estimó que ella podría afectar actividades no delictivas.

La **indicación Nº 65**, también del Honorable Senador señor Cordero, suprime en la letra e) la palabra "maliciosamente", contenida en la definición del tipo que penaliza la imitación o uso de un invento cuyo registro está solicitado, aunque pendiente, siempre que la patente sea otorgada.

La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri,

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Lavandero, Novoa y Orpis, por resultar incompatible con lo resuelto como criterio general en este tema.

La **indicación Nº 66**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye, en la misma letra e), la oración "siempre que la patente en definitiva sea otorgada", por "a menos que en definitiva la patente no sea concedida".

El autor de la propuesta señaló que, sin esta medida protectora, cualquiera puede poner en circulación un producto cuya patente está en tramitación y hacer vacuo el derecho que eventualmente obtenga el titular, porque ya el mercado estará copado o agotado. Se trata de tipificar un ilícito sin tener que esperar el resultado del trámite de obtención de la patente, que puede ser bastante extenso. Si no se otorga la patente, no habrá delito.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial pusieron de manifiesto que todo el proyecto está orientado en el sentido de ADPIC, en orden a despenalizar las infracciones, las que tienen únicamente efectos civiles. Además, la norma sugerida protege una mera expectativa y castiga una conducta que, en definitiva, se consumará cuando se resuelva la solicitud de patente, de modo que los tribunales suspenderán el procedimiento, o la aplicación de penas, hasta que se despeje la cuestión previa de si hay o no patente. Agregaron que es una práctica usual de los grandes laboratorios pedir una serie de patentes afines a la que verdaderamente desean proteger, dejándolas luego abandonadas, sin tramitar. Por último, explicaron que, de acuerdo al artículo 48 de la ley Nº 19.039, la protección que da una patente rige desde que ella es solicitada, y que las medidas sobre observancia, que se introducen en virtud del nuevo Título X que se incorpora a la ley Nº 19.039, comprenden una serie de medidas precautorias e indemnizatorias que permitirán al titular de la patente resarcirse de los perjuicios que una conducta como la descrita en la letra e), en comento, pudiera llegar a causarle.

Puestas en votación, la letra e) y la indicación Nº 66, fueron aprobadas por cuatro votos a favor, de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis, y uno en contra, del Honorable Senador señor Gazmuri. Pasó a formar parte del nuevo artículo 52, como letra d).

Las **indicaciones Nº 67**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **Nº 68**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y Nº 69**, del Honorable Senador señor Ríos, agregan el siguiente inciso nuevo:

"En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del Estado de la Técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales drogas o principios activos.”.

Fueron aprobadas parcialmente, como consecuencia de las definiciones adoptadas al aprobar el artículo 52 que sustituirá el precepto en el cual estas indicaciones inciden. No obtuvo respaldo la oración final, que sigue a la expresión “ley Nº 19.039”.

Acordado unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis

- - - - -

La Comisión consideró una proposición que trajo el Ejecutivo para reformular íntegramente el artículo 52 en comento.

Los cinco literales del precepto fueron reducidos a cuatro, que describen las conductas que serán sancionadas. La pena, que va de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, no varía. En caso de reincidencia dentro de un lapso de cinco años, la multa podrá ir desde el doble de la que se impuso la vez anterior, hasta 2.000 unidades tributarias mensuales. Respecto de los efectos del delito, se adoptó un criterio similar al del artículo 28, en el sentido de que todos ellos caen en comiso, pero los objetos producidos en forma ilegal, infringiendo una patente, se destruirán, en tanto que los utensilios y otros elementos empleados en la comisión del ilícito podrán ser destruidos o distribuidos en forma benéfica, a criterio del juez. Se impone la condena en costas y la indemnización de los perjuicios al titular de la patente.

Las hipótesis punibles son: a) fabricar, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio, importar o estar en posesión de un invento patentado, maliciosamente y con fines comerciales; b) usar con fines comerciales un objeto no patentado o cuya patente haya caducado o sido anulada, usando las indicaciones que identifican una patente de invención, o simulándolas, y c) usar un procedimiento patentado, maliciosamente y con fines comerciales. En vista de lo ya resuelto sobre la Indicación Nº 66, se adicionó a este precepto una nueva disposición, que fue signada como literal d).

Esta nueva redacción del artículo 52 se aprobó teniendo presente lo resuelto con motivo del debate en torno al artículo 28, que define y castiga los delitos marcarios, de modo de guardar la debida

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

coherencia interna de la ley en los aspectos penales, y sin perjuicio de lo ya resuelto sobre la Indicación Nº 66, que adicionó a este precepto una nueva disposición, que fue signada como literal d).

La admisibilidad y la aprobación del nuevo texto del artículo 52 fueron acordadas por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, excepto la nueva letra d), que fue también aprobada por el Honorable Senador señor Lavandero.

- - - - -

La **indicación Nº 70**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, a continuación del número 54), el siguiente, nuevo:

"...) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas nuevos o que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía."."

La indicación Nº 70 fue retirada por su autor.

- - - - -

Número 55)

La Comisión corrigió, por unanimidad, la redacción del inciso segundo del artículo 58 que contiene este numeral, eliminando de él la frase "de Propiedad Industrial" que sigue al vocablo "Departamento", para guardar la debida correspondencia entre los preceptos de la ley.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 57)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Este numeral reemplaza el artículo 61 de la ley Nº 19.039, que castiga con multa los delitos relativos a patentes de modelos de utilidad, por un precepto que establece que serán castigados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, quienes realicen alguna de las acciones que describe la norma en cuatro literales. El precepto vigente fija el monto entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

Las **indicaciones Nºs 71 y 72**, del Honorable Senador señor Novoa, intercalan en los literales del artículo 61 propuesto la palabra "maliciosamente".

En consonancia con el acuerdo general alcanzado por la Comisión en torno a las disposiciones punitivas del proyecto, su autor retiró ambas indicaciones.

- - - - -

Este precepto también fue objeto de una proposición de nueva redacción, unánimemente admitida y votada por la Comisión.

Quedaron tipificados como delitos la fabricación, comercialización, importación o utilización, maliciosa y con fines comerciales de un modelo de utilidad registrado, quedando excluidas de castigo, al igual que en otros tipos de propiedad industrial, las importaciones paralelas, y el uso de las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, así como la simulación de tales indicaciones si no hay registro, todo ello con fines comerciales.

En lo que respecta a costas, perjuicios, comiso, destrucción, distribución benéfica y reincidencia, se siguió el modelo ya adoptado en los otros artículos de carácter punitivo.

El nuevo artículo 61 fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 59)

Enseguida, la Comisión introdujo enmiendas formales, encaminadas a perfeccionar la redacción del artículo 62 propuesto en este número, de la forma que se consignará en su oportunidad. Además, acordó suprimir el requisito de originalidad para conceder protección como

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

diseño industrial a estampados en géneros, telas u otro material laminar, manteniendo sólo la exigencia de novedad.

Estos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 60)

El número 60) aprobado en general agrega, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos 62 Bis y 62 Bis A, nuevos:

"Artículo 62 Bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y a las contenidas en la ley N° 17.336.

Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

La **indicación N° 73**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye el artículo 62 Bis A, por el siguiente:

"Artículo 62 Bis A.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además no podrán registrarse como diseños industriales aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuere necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

Fue aprobada con enmiendas, de la forma que se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

También por unanimidad, la Comisión acordó efectuar enmiendas de redacción en el artículo 62 bis que propone el numeral 60), encaminadas a su perfeccionamiento. Además, incorporó en forma expresa, en el segundo inciso del artículo 62 bis A, que pasó a ser 62 ter, la prohibición de registrar como diseño industrial cualquier producto de indumentaria.

Estos acuerdos fueron adoptados con la misma votación anterior.

Número 62)

Al igual que en el número 55), la Comisión enmendó la redacción del inciso segundo del artículo 64 que contiene este numeral, eliminando de él la expresión “de Propiedad Industrial” que sigue al vocablo “Departamento”, para guardar la debida correspondencia entre los preceptos de la ley.

Acordado por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

Número 65)

Reemplaza el artículo 67 de la ley Nº 19.039, que se refiere a las multas por uso irregular de diseños industriales, por otro precepto, del siguiente tenor:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

A este numeral se formularon las **indicaciones N°s 74 y 75**, ambas del Honorable Senador señor Novoa, que intercalan en todos los literales del artículo la palabra "maliciosamente".

En armonía con el acuerdo general alcanzado por la Comisión en torno a las disposiciones punitivas del proyecto, su autor retiró las indicaciones.

- - - - -

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

También el artículo 67 fue reemplazado por una nueva formulación, que describe como infracciones comercializar, importar o utilizar, maliciosamente y con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado, y usar las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o simularlas cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado, en este caso sólo con fines comerciales.

Como es de rigor, se dejan a salvo las importaciones paralelas y se regula lo relativo a la condena en costas, la procedencia de la indemnización de perjuicios, el comiso y destino de los efectos del delito y la pena por reincidencia.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 67)

Sustituye el artículo 69 de la ley Nº 19.039, que regula la titularidad de la propiedad industrial de invenciones realizadas por trabajadores dependientes, con la finalidad de reemplazar la palabra "privilegio" por "registro", sin alterar las normas de fondo. Conforme a ellas, si la función inventiva o creativa no forma parte de las obligaciones impuestas al trabajador por el contrato, aquél podrá solicitar para sí el registro de propiedad industrial. Pero si hubiera aprovechado los conocimientos adquiridos en la empresa y utilizado medios de ésta, la facultad de solicitar el registro y la propiedad industrial pertenecerán al empleador, el que estará obligado a retribuir en forma especial al trabajador.

Por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, la Comisión acordó efectuar enmiendas de redacción en el inciso primero del artículo 69 propuesto en el numeral 67), en la forma que se consignará en el capítulo de Modificaciones.

Número 70)

Reemplaza el artículo 72, sobre financiamiento del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial actualmente existente, por un precepto enteramente diferente, que estipula que las controversias relacionadas con la aplicación del Título VI de la ley, sobre Invenciones de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Servicio, serán de competencia del nuevo Tribunal de Propiedad Industrial que crea este proyecto.

La Comisión, unánimemente, corrigió la referencia a los preceptos del cuerpo legal que versan sobre este último Tribunal, a fin de que sus remisiones internas guarden la debida correspondencia.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 72)

Este numeral introduce un ajuste formal en la ley Nº 19.039, a raíz de las enmiendas que se le introducen por medio de la presente iniciativa. En efecto, traslada el artículo 73, que conforma el Título Disposiciones Finales, como artículo 132, a continuación del Título XI. El artículo 73 derogó diversas disposiciones del decreto ley Nº 958, de 1931, anterior Ley de Propiedad Industrial.

La Comisión lo aprobó, rectificando el número del artículo, al que, en virtud de los demás acuerdos adoptados, le corresponderá el número 114. No obstante que como norma derogatoria ya surtió sus efectos, para mantenerlo en el texto de la ley Nº 19.039 se tuvo presente la conveniencia de preservar la historia de las normas y evitar así interpretaciones erradas.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 73)

Este número inserta en la ley Nº 19.039 un Título VII, "Disposiciones Finales", y trece artículos nuevos, signados con los números 73 a 85.

- - - - -

No obstante que no se hicieron indicaciones a los artículos 73, 74 y 75 contenidos en este numeral, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó abrir debate a su respecto, para enmendar ciertos aspectos de su redacción. Señalaremos brevemente el contenido de los nuevos preceptos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 73 define que se entiende por "circuito integrado" un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

El artículo 74, por su parte, define los "esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados" como la disposición tridimensional de los elementos de un circuito integrado, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

El artículo 75, finalmente, estipula que estos últimos, para ser susceptibles de protección legal como derechos de propiedad industrial, deberán ser originales.

Estos acuerdos fueron unánimes y concurrieron a su adopción los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

- - - - -

En el numeral 73) recayeron las indicaciones números 76, 77, 78, 79 y 80.

La **indicación Nº 76**, del Honorable Senador señor Novoa, reemplaza, en el número 2 del artículo 76, los términos "ilícitamente protegido" por "ilícitamente reproducido".

El artículo en cuestión reconoce al dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados el derecho exclusivo para producir, vender y comercializar, en cualquier forma, tanto el producto como el derecho mismo. Le otorga, además, la facultad de impedir que terceros, sin su autorización, lo reproduzcan, lo incorporen en otro circuito integrado, lo vendan o lo distribuyan con fines comerciales.

La indicación corrige un error de la última frase del número 2 de este artículo, que alude a circuito integrado "ilícitamente protegido", debiendo decir "ilícitamente reproducido".

Fue aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, incorporándola en la nueva redacción que se dio al precepto, la que se consigna en el capítulo de Modificaciones.

La **indicación Nº 77**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye el tercer párrafo del número 3 del artículo 77, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

“El tribunal competente para conocer de las infracciones puramente civiles en materia de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia. Si la responsabilidad se persiguiera dentro de un procedimiento penal, serán aplicables al efecto las normas que rigen dicho procedimiento.”.

Fue retirada por su autor.

- - - - -

La Comisión realizó algunas correcciones formales menores en el resto del artículo; entre ellas, dio nueva redacción al número 2 del artículo 77, tal como se expresa en el capítulo de las Modificaciones.

Acordado en forma unánime, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa,

- - - - -

La **indicación número 78**, también del Honorable Senador señor Novoa, agrega al artículo 82 una letra nueva, del siguiente tenor:

“d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.”.

El artículo 82 indica las causales de nulidad de un registro de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados: no ser el titular del registro legítimo creador del bien protegido, ni cesionario del mismo; informes periciales errados o manifiestamente deficientes, y concesión del registro en contravención de los requisitos de protección establecidos en el artículo 75.

El autor de la indicación la justificó expresando que si el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados tiene un tiempo de uso, obviamente carece de novedad.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial acotaron que el Tratado de Washington estipula que la primera explotación puede tener lugar dentro del lapso de los dos años anteriores a la solicitud de registro, lo que resulta coincidente con la indicación propuesta.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La Comisión la aprobó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores Lavandero, García y Novoa.

La **indicación Nº 79**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, en la letra a) del artículo 85, después de la expresión "El que", la palabra "maliciosamente". La **indicación Nº 80**, del mismo señor Senador, reemplaza, en la letra c) del citado artículo, la frase "El que con fines comerciales" por "El que para defraudar".

El artículo 85 castiga con multa los delitos contra este tipo de propiedad industrial.

Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en materia de normas punitivas, su autor retiró ambas indicaciones.

- - - - -

La Comisión, en el marco de los referidos acuerdos sobre preceptos relativos a tipos penales, logrados cuando se trató el artículo 28, acordó unánimemente sustituir el artículo 85 contenido en este numeral, sobre la base de una redacción propuesta por el Departamento de Propiedad Industrial, que reformula la tipificación y resuelve todo lo relativo a costas, indemnización de perjuicios y destino de los bienes caídos en comiso.

La nueva redacción castiga a los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrados, y a los que usaran o simularan las indicaciones correspondientes a un registro inexistente, caducado o anulado, también con fines comerciales y sin tener derecho a hacer dicho uso. En el tipo de la letra a), se deja a salvo la comercialización hecha por terceros que han adquirido legítimamente, en cualquier otro país, la propiedad industrial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, en aplicación del principio de agotamiento internacional del derecho.

Conforme al modelo adoptado en los demás artículos que castigan delitos contra la propiedad industrial, se resuelven los temas de las costas y la indemnización de perjuicios, el comiso y la destrucción o distribución de los bienes decomisados y el aumento de la multa en caso de reincidencia.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis.

- - - - -

Número 74)

Este numeral incorpora a la ley Nº 19.039 un nuevo Título VIII, compuesto por los artículos 86 a 90, que otorga protección a la información no divulgada.

El artículo 86 reconoce el derecho de las personas a impedir que una información que mantienen en secreto, y que tiene por ello un valor comercial, se divulgue o sea adquirida o explotada por terceros, sin su consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

El inciso segundo define como contrarios a los usos honestos adquirir, divulgar o explotar dicha información, cuando ella ha sido obtenida ilegítimamente, o cuando tales acciones se ejecutan infringiendo un deber legal o convencional de confidencialidad o reserva; la contravención debe generar un beneficio a favor del infractor o provocar perjuicio al titular de la información protegida.

A continuación, el mismo inciso consigna cinco ejemplos de prácticas que vulneran la protección otorgada a la información no divulgada, de los cuales el que suscitó mayor atención es el contenido en el número 5. Este numeral alude a la adquisición, divulgación y explotación de información no divulgada referente a productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, que haya sido entregada a la autoridad con la finalidad de obtener autorización para comercializarlos. Es requisito, además, que la información no divulgada sea fruto de un esfuerzo considerable, desplegado por quien la presenta.

Al número 5 del inciso segundo del artículo 86 contenido en este numeral 73), se formularon las indicaciones Nº 81 a Nº 85.

La **indicación Nº 81**, del Honorable Senador señor Cordero, es para suprimir el referido numeral 5.

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, la rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

La **indicación Nº 82**, del Honorable Senador señor Novoa, agrega al mismo número 5 las siguientes oraciones: "Tratándose de los

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

datos de prueba u otros no divulgados, referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas u otros de similar naturaleza, presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos, tampoco importará un acto contrario a los usos honestos del comercio, ni por lo mismo adquisición, divulgación ni explotación de información no divulgada, su aplicación, convalidación, o aceptación de los mismos, para efectos de conceder a terceros la referida autorización o registro a productos similares. Cualquiera podrá recabar idéntica autorización sin necesidad de producir nuevamente los referidos datos de prueba u otros no divulgados.”.

Su autor la retiró.

Las **indicaciones Nº 83**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **Nº 84**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Eskuide, **y Nº 85**, del Honorable Senador señor Ríos, agregan al numeral en comento, el siguiente inciso nuevo:

“Para estos efectos, se entenderá como nueva entidad química, toda aquella molécula o compuesto químico que no exista con anterioridad en el Estado de la Técnica, según lo establecido en el artículo 33 de esta ley. En ningún caso se podrá calificar de información confidencial o no divulgada, cuando la autorización de la cual se trate consista en una renovación de una ya obtenida con anterioridad.”.

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, las rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

- - - - -

La **Indicación Nº 86**, del H. Senador señor Cordero, agrega al Título VIII el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 86 bis.- En los casos en que se hayan puesto a disposición de la autoridad sanitaria datos científicos y pruebas no divulgadas, con el objeto de obtener la autorización para la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, dicha autoridad, por un período de 10 años contados desde el otorgamiento de la autorización sanitaria a dicho producto, no podrá utilizarla para apoyar y conceder registros sanitarios para otros productos farmacéuticos o químicos agrícolas, sometidos a su autorización con posterioridad.”.

La Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, la rechazó, por ser incompatible con lo resuelto respecto del artículo 85.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- - - - -

El artículo 87 castiga con multa la adquisición, divulgación o explotación de información no divulgada de manera contraria a los usos comerciales honestos, distinguiendo, para fijar su monto, si se ha producido o no perjuicio patrimonial efectivo, sin perjuicio de las costas e indemnización de perjuicios que procedan. Estipula además, como en las otras disposiciones punitivas del proyecto, que los efectos del delito caerán en comiso y se destruirán o distribuirán en forma benéfica, según el caso. Si hubiera reincidencia, la multa se duplicará.

El artículo 88 dispone que estas normas especiales sobre protección de la información no divulgada no obstan a la aplicación de otras que regulen o sancionen las mismas conductas y que, en caso de conflicto de normas jurídicas, prevalecerán las disposiciones concernientes a la protección de la privacidad.

El artículo 89 hace aplicable a esta nueva forma de propiedad industrial las disposiciones preliminares del Título I de la ley.

El artículo 90, por último, deroga el artículo 284 del Código Penal y hace inaplicable, para efectos de la ley Nº 19.039, el número 2 del artículo 18 del Código de Procedimiento Penal. La primera de dichas disposiciones sanciona el delito de violación del secreto de fábrica o industrial, y la segunda, lo hace de acción privada.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que, además del artículo 284 del Código Penal, existen normas que protegen el secreto en otros cuerpos legales, como la Ley General de Bancos⁶, la que sanciona el delito informático⁷ y la relativa a la protección de datos personales⁸. La tutela por vía penal está obsoleta, por lo que el Ministerio de Justicia prepara un proyecto para perfeccionarla.

Propuso redefinir las normas de este nuevo Título, porque el proyecto, en este aspecto, se aparta en cierta medida del artículo 39 de ADPIC, y porque confunde la protección que se otorga a los secretos de empresa o industria, con aquella que ampara los datos suministrados a la autoridad para obtener una autorización exigida por las leyes o reglamentos. Es un error estructural del proyecto tratar de la misma manera dos materias

⁶ Decreto con fuerza de ley Nº 3, de Hacienda, de 1997, fija su texto refundido, sistematizado y concordado.

⁷ Ley Nº 19.223.

⁸ Ley Nº 19.628.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

diferentes, aunque ambas queden comprendidas en la expresión "información no divulgada".

Quedó en claro que si una información secreta se descubre mediante la investigación, no se viola la propiedad industrial, y que los datos de prueba no divulgados proporcionados a la autoridad sanitaria para recabar una autorización de comerciar un producto no pueden ser usados para autorizar a un tercero, dentro del plazo legal de protección. Asimismo, se explicó a la Comisión que la incorporación del concepto "nueva entidad química" procura impedir que se pongan trabas al ingreso al país de productos genéricos.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que parece un contrasentido dar resguardo legal a algo que es secreto, que se desconoce en qué consiste.

- - - - -

El Ejecutivo, haciéndose eco de las observaciones manifestadas en el curso del debate, propuso un cuerpo de nuevas redacciones para diversos preceptos del Título VIII, así como la eliminación de otros. Igualmente, en uso del término especial para presentar indicaciones, acordado por el Senado el 21 de enero de 2004, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa presentaron una que reemplaza el artículo 87.

De partida, se sustituye el epígrafe del Título, "De la protección de la información no divulgada", por uno que es comprensivo de los dos aspectos que él regula, que son tratados separadamente, en sendos Párrafos: "De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias".

El Párrafo 1º, "De los secretos empresariales", está conformado por los artículos 86, 87 y 88.

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó que estas normas sólo deben ser aplicables en la órbita de la propiedad industrial, pues la experiencia demuestra que hay empresas que se rodean de una virtual fortificación construida con secretos y reservas que impiden acceder a información que es de interés público, incluso a los encargados de su control o supervigilancia.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El nuevo artículo 86 define como secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Se rechazó la idea de consignar en forma explícita elementos que impriman carácter secreto a una información, tales como la adopción de medidas para mantenerla en reserva y la circunstancia de no ser generalmente conocida o fácilmente accesible por personas que formen parte del círculo o medio en que dicha información se utiliza, porque la Comisión consideró que esas circunstancias son inherentes al secreto o reserva y nada añaden a la definición que hace este artículo. El Honorable Senador señor Gazmuri, sin embargo, se manifestó partidario de consignar algunas menciones descriptivas de las medidas adoptadas por el dueño del secreto para asegurar su resguardo.

*A este respecto, el señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción dejó **constancia** de que la definición del alcance del secreto empresarial no puede ser materia de una declaración formal, sino que es parte integrante de la política de una empresa, que es definida por sus órganos competentes y comunicada a quienes quedan afectos a la obligación de respetarlo. Lo más frecuente es que se haga constar en los contratos de trabajo.*

El artículo 86 fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

El artículo 87 aprobado define que se entenderá como violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

También fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Estos dos artículos reemplazan al artículo 86 del número 74) del artículo único aprobado en general.

*Enseguida, en reemplazo del artículo 87 del referido numeral, se aprobó una **indicación** de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, formulada dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, del tenor siguiente:*

"Artículo 87.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial."

Este precepto, al que en el proyecto correspondió en definitiva el número 88, hace aplicables a las infracciones al secreto empresarial, las medidas de observancia del Título X, sin excluir la responsabilidad penal que pueda generar la violación del secreto, sea por aplicación del artículo 284 del Código Penal, sea por infracción de los preceptos de leyes especiales que lo consagran para otros ámbitos.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial hicieron ver que el artículo 90, contenido en el numeral 74) del artículo único del proyecto aprobado en general, deroga el artículo 284 del Código Penal. Más adelante, se propone suprimir el referido artículo 90, porque el Ministerio de Justicia ha anunciado que tiene en preparación una iniciativa que actualiza y perfecciona dicho tipo penal.

El Honorable Senador señor Orpis declaró que preferiría corregir derechamente el precepto citado del Código Penal, o bien consignar en el proyecto una norma punitiva específica, pero no dejar pendiente este punto.

Votada la indicación, fue aprobada por 3 votos contra uno. Se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, y lo hizo en contra el Honorable Senador señor Orpis.

Enseguida la Comisión, en forma unánime, sometió a votación los artículos 88, 89 y 90 aprobados en general, cuyo contenido ha sido descrito más arriba, y los rechazó, también por unanimidad.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La supresión fue acordada por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

A continuación se trató un nuevo Párrafo 2º, sobre la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias, integrado por tres nuevos artículos, signados con los números 89, 90 y 91.

El artículo 89 aprobado por la Comisión asigna el carácter de reservados a los datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice una nueva entidad química no previamente aprobada por la autoridad competente, que se presenten al ISP o al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para registrarlos u obtener autorización para comercializarlos. Ello implica que la autoridad no podrá divulgar ni utilizar la referida información para otorgar un registro o autorización sanitaria a quien no cuente con el permiso del titular de aquélla, por un plazo de 5 años, en el caso de productos farmacéuticos, y de 10 años, en el de productos químico agrícolas; este plazo se contará desde el primer registro o autorización sanitaria otorgado por el ISP o el SAG, según corresponda. Es requisito para obtener la protección legal señalar expresamente en la solicitud de registro o autorización que los datos de prueba presentados tienen el carácter de no divulgados.

Los plazos corresponden a los acordados en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, al fijar estos plazos en una ley de la República, Chile está obligado a otorgar igual tratamiento a todos los países miembros de la OMC. Se hizo presente que los términos de 5 y 10 años son sustancialmente más breves que el de 20 años que fija el artículo 10, letra e), del decreto N° 26, del Ministerio Secretaría General de Presidencia, de 2001, que reglamenta el artículo 11 bis de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, del mismo Ministerio y año.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 90, que se propone al final, define la expresión "nueva entidad química" como aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarias otorgados por el ISP o por el SAG, según corresponda, y declara que, para efectos del Párrafo 2º, se entenderá por "principio activo" aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. A continuación, enumera cuatro situaciones y sustancias que no son entidad química.

Se explicó a la Comisión que la alusión a sales y complejos que incluyan un mismo principio activo obedece a la conveniencia de proteger de una sola vez dicho principio, independientemente de las combinaciones químicas que lo contengan.

Fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 91, que cierra el nuevo Párrafo 2º del Título VIII, expone diversas situaciones en las que no hay protección legal para los datos de prueba: cuando el titular de los mismos ha incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; cuando se justifique ponerle término por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, y cuando el producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria.

Se discutió latamente la situación originalmente propuesta como letra a) en la redacción del Ejecutivo, que hacía cesar el resguardo de los datos de prueba cuando se refirieran a un producto que, habiendo estado patentado, hubiera perdido esta protección por cualquier causa.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial fundamentaron la norma en la necesidad de impedir que se extienda indebidamente el plazo legal de una patente, por la vía de pedir al final de la vigencia del mismo una autorización o registro basada en los datos de prueba, obteniendo de esa forma un término de protección suplementario. Hicieron notar que los medicamentos y otros

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

productos farmacéuticos no son mercancías comunes y corrientes, desde que se vinculan directamente con la salud humana.

Agregaron que la investigación de punta en estas materias la hacen grandes laboratorios extranjeros, que en Chile no existen industrias farmoquímicas que puedan sintetizar principios activos y que nuestro país recién ingresa a la etapa de realizar algunos estudios clínicos.

Recordaron también que hoy en día no existen en nuestra legislación normas de protección como las de este Párrafo y que el objetivo de las mismas es amparar el resultado del esfuerzo, muchas veces de alto costo, que ha debido realizar el pionero en un campo de investigación.

La mayoría de la Comisión estimó, sin embargo, que la situación reglada en esa letra a) es simplemente teórica, porque no tiene sentido amparar un producto mediante una patente y luego esperar que transcurra la mayor parte de vigencia de la misma para solicitar la autorización o registro que hará posible comercializarlo.

Por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y uno a favor, del Honorable Senador señor Gazmuri, la letra a) fue rechazada, quedando el artículo 91 formulado como se expresa más adelante en la parte pertinente de este informe, texto que concitó el respaldo unánime de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Número 75)

Incorpora a la ley N° 19.039 un Título IX, nuevo, conformado por los artículos 91 al 105, sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El artículo 91 define "indicación geográfica" como aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico, y entiende por "denominación de origen" aquella que identifica un producto como originario

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración los factores naturales y humanos, y cuya extracción de las materias primas, producción, transformación o elaboración se realicen dentro de una zona geográfica delimitada.

El inciso primero del artículo 92 señala que prevalecerán sobre las disposiciones de la ley N° 19.039 las específicas que para el Pisco, el Pajarete y el Vino Soleado contiene la ley N° 18.455.

El inciso segundo preceptúa que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no son susceptibles de apropiación por terceros y que no es posible limitar ni impedir su uso por quienes cumplan los requisitos legales para emplearlas.

Conforme al artículo 93, la protección para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se obtiene mediante inscripción en el registro respectivo, que llevará el Departamento de Propiedad Industrial. El mismo precepto indica los requisitos que deberá reunir el solicitante, que son básicamente representar a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos o predios se encuentren dentro de la zona en cuestión. También pueden solicitarlas autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, respecto de sus respectivas divisiones territoriales.

El artículo 94 especifica cuáles signos o expresiones no pueden ser amparados mediante esta forma de propiedad industrial, que son aquellos que no se ajustan a las definiciones legales, o son contrarios a la moral o el orden público, o pueden inducir a error, o son indicaciones comunes o genéricas, o iguales o similares a otras ya reconocidas para el mismo producto.

El artículo 95 otorga protección en Chile a indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que no infrinjan las prohibiciones del artículo 94, y a las que no hayan perdido la protección o caído en desuso en su país de origen, en el caso de aquellas que estuvieran protegidas por un tratado internacional que obligue a Chile a reconocerlas. El inciso tercero hace especial mención de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifican vinos y bebidas espirituosas relacionadas con bienes y servicios, para no otorgarles protección en caso de que ellas hayan sido utilizadas por nacionales o residentes para identificar esos mismos bienes y servicios, durante al menos diez años antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe antes de esta fecha⁹.

⁹ Es reiteración de lo estipulado en el Artículo 24, número 4, de ADPIC.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 96 consigna los requisitos de la solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen.

El artículo 97 otorga al Departamento de Propiedad Industrial la facultad de rechazar las solicitudes que no cumplan los requisitos legales y otorga al afectado, en el inciso segundo, los recursos de reconsideración administrativa y de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

La **indicación Nº 87**, del Honorable Senador señor Novoa, plantea suprimir el referido inciso segundo.

El autor de las indicación explicó que lo relativo a procedimientos y recursos está regulado en otros preceptos del proyecto, lo que hace innecesaria esta disposición.

La Comisión aprobó la indicación en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis.

- - - - -

Sin embargo, conociendo más tarde un conjunto de redacciones alternativas propuestas por el Ejecutivo para los artículos de este Título, la Comisión resolvió suprimir la totalidad del artículo 97, acogiendo la explicación de los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial, quienes señalaron que si la solicitud no cumple los requisitos se rechaza administrativamente.

Así lo acordaron los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

- - - - -

El artículo 98 preceptúa que, tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen relativas a productos agropecuarios, se requerirá un informe favorable del Ministerio de Agricultura y fija un plazo de 30 días para emitirlo, vencido el cual sin que haya sido evacuado, se entenderá favorable a la solicitud.

El artículo 99 especifica los elementos que contendrá la resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 100 estipula que el registro tendrá una duración indefinida y podrá ser modificado si cambian las circunstancias señaladas en el artículo 96.

El artículo 101 reconoce el derecho de cualquier interesado para requerir la declaración de nulidad de un registro en el que se haya infringido alguna de las prohibiciones del artículo 94.

El artículo 102 hace aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en forma supletoria, las normas de los Títulos I y II sobre marcas comerciales, así como los reglamentos respectivos, en lo referente a examen, publicación, registro y nulidad.

El artículo 103 precisa que sólo los productores, fabricantes o artesanos que se desempeñen en una zona geográfica delimitada, incluso aquellos que no la solicitaron, podrán usar comercialmente la indicación geográfica o denominación de origen registrada y la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen", según corresponda.

El artículo 104 otorga competencia a los tribunales ordinarios para conocer los juicios sobre este tipo de propiedad industrial.

El artículo 105 tipifica las infracciones contra las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las que sanciona con multas, al igual que el resto de los preceptos penales de la iniciativa de ley en informe.

El Honorable Senador señor Novoa formuló las **indicaciones N^{os} 88 a 91**, para intercalar la palabra "maliciosamente" en los diversos tipos que describen los literales del artículo 105.

En vista del acuerdo general sobre los artículos que consagran tipos penales, fueron retiradas.

- - - - -

Tomando pie en el debate habido en la Comisión, el Ejecutivo sometió a la consideración de la misma una serie de redacciones alternativas para los artículos de este Título, las que fueron admitidas a debate en forma unánime y votadas como en cada caso se dirá. A raíz de los acuerdos adoptados respecto del numeral 74) precedente, los artículos 91 a 96 de este Título cambiaron de numeración.

Respecto del artículo 91, que pasó a ser 92, se concordó una nueva redacción que, con la finalidad de hacer más nítida la diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen, sólo se aparta del texto aprobado en general en la oración final de la letra b), en cuanto

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

estipula, como requisito para obtener una denominación de origen, que la extracción de las materias primas, la producción, la transformación o la elaboración del producto se realicen dentro de una zona geográfica delimitada, y que concurren, además de la procedencia geográfica, otros factores naturales o humanos que incidan en la caracterización del producto.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Novoa.

La nueva redacción propuesta para el artículo 92, que pasó a ser 93, salva un error de hecho en la denominación del "Vino Asoleado" y reformula el inciso segundo del precepto, para su mejor entendimiento y para agregar que el reglamento de uso de la indicación o denominación podrá complementar los requisitos que deben cumplir los interesados en utilizarlas.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

En el caso del artículo 93, que se refiere a quienes pueden solicitar esta forma de propiedad, se trata solamente de una adecuación de la redacción. Este artículo pasó a ser 94.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

El texto propuesto para reemplazar el artículo 94, que pasó a ser 95, sobre los signos o expresiones que no pueden protegerse como indicación geográfica o denominación de origen, se diferencia del que fue aprobado en general, en los literales d) y e); además, agrega una letra f), nueva.

En cuanto a la letra d), se exceptúan del impedimento las indicaciones y denominaciones reconocidas como tales en tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo que se refiere a la letra e), se incorpora una disposición que permite la existencia de indicaciones y denominaciones homónimas, en el caso de los vinos, siempre que se incorporen a las mismas elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión. La nueva letra f), por último, incluye entre las prohibiciones para registrar, la que afecta a signos o expresiones iguales o similares a una marca comercial protegida en Chile, en relación con el objeto amparado.

La Comisión aprobó por unanimidad la primera parte del precepto, hasta la letra d) inclusive, con los votos de los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Puesta en votación la letra e), se pronunciaron a favor de la misma los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis y se abstuvo el Honorable Senador señor Lavandero. Como la abstención incidía, por cuanto el artículo 121 del Reglamento del Senado exige la unanimidad para incorporar indicaciones no incluidas en el Boletín respectivo, se repitió la votación, arrojando igual resultado. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento del Senado, se sumó la abstención a los votos favorables. De esta forma, la letra e) del artículo 94 fue aprobada en forma unánime.

En el caso de la letra f), se produjo similar situación, pero con resultado inverso: en la primera votación recibió dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores Novoa y Orpis, y la abstención del Honorable Senador señor Lavandero. Se repitió con igual consecuencia, por lo que en virtud del citado artículo 178 del Reglamento del Senado, esta letra resultó rechazada por unanimidad.

La nueva redacción propuesta para el artículo 95, que pasa a ser 96, sobre indicaciones y denominaciones extranjeras protegidas en sus respectivos países, aclara y reordena sus disposiciones. Así, el primer inciso admite su registro en Chile, siempre que y mientras estén protegidas y en uso en el país de origen. El inciso segundo exceptúa de la protección a las que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, en relación con bienes y servicios; para que la excepción tenga lugar, las indicaciones o denominaciones deben haber sido usadas en Chile para identificar tales bienes y servicios, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o bien durante al menos diez años antes de esa fecha, en este caso sin otro requisito que el tiempo de uso; la norma contiene aún una contra excepción: serán registrables en Chile si un tratado internacional ratificado por nuestro país así lo dispone.

Lo aprobaron unánimemente los Honorables Senadores señores Lavandero, Novoa y Orpis.

Como se dijo anteriormente, a propuesta del Ejecutivo, se acordó eliminar el artículo 97.

Se aprobó una norma sustitutiva del artículo 98, la cual puntualiza que el informe del Ministerio de Agricultura, que se requiere para el registro de indicaciones y denominaciones relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, versará sobre el cumplimiento de las exigencias del artículo 97 que ha aprobado la Comisión, y extiende a ciento veinte días el plazo de treinta de que dispone dicho Ministerio para pronunciarse. Además, incorpora una disposición en virtud de la cual el referido Ministerio también deberá informar sobre las solicitudes de registro de indicaciones y denominaciones extranjeras.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

En el artículo 100 se reemplazó la referencia al artículo "96" por una al artículo "97", lo que es consecuencia de los acuerdos adoptados respecto de este Título y el anterior.

Lo que fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 101 fue redactado de manera más clara y se amplió la causal de nulidad de un registro a la infracción de cualquiera de las prohibiciones establecidas en la ley N° 19.039; inicialmente se mencionaban sólo las del artículo 94, que pasó a ser 95.

Aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

La nueva redacción del artículo 103 refunde en uno sólo los tres incisos que lo componían.

Se aprobó unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 104 señala el tribunal competente y el procedimiento en las controversias sobre uso de indicaciones y denominaciones. La norma que lo reemplaza sustituye el procedimiento sumario por las normas del Título X de la propia Ley de Propiedad Industrial, relativo a la observancia de los derechos que ella reconoce.

Se añade un nuevo inciso segundo, que contempla disposiciones específicas para vinos y bebidas espirituosas, tales como indicaciones o denominaciones traducidas o asociadas a términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, aún si se indica el verdadero origen del producto, casos en los cuales procederán igualmente las acciones civiles.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que esta norma de protección adicional da cumplimiento a obligaciones que impone el ADPIC, en materia de vinos y licores.

Fue aprobado unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Por último, el artículo 105, que integra el conjunto de los preceptos que imponen sanciones por los delitos contra la propiedad industrial, también fue objeto de una reformulación, sobre la base del análisis que realizó la Comisión y de una propuesta de redacción que planteó el Ejecutivo.

La norma aprobada contiene tres literales que tipifican las figuras infraccionales que se sancionan con multas, que pueden ir de 25 a 1.000 unidades de fomento. Como en los casos restantes, se regula de la misma manera la condena en costas, la responsabilidad civil, el comiso y el destino de los bienes decomisados y la elevación de la pena en caso de reincidencia.

Las conductas típicas consisten en la designación maliciosa de un producto con una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo (letra a); el uso con fines comerciales de indicaciones o denominaciones no registradas, caducadas o anuladas y la simulación de las mismas (letra b), y el uso, también con fines comerciales, de envases o embalajes identificados con indicaciones o denominaciones registradas, sin derecho a usarlas (letra c); en este último caso, se excluye el uso para envasar productos diferentes y no relacionados con los protegidos.

El nuevo texto fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Novoa y Orpis, y la corrección formal de la letra a), en una sesión ulterior, lo fue por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

Número 76)

Este numeral agrega a la ley N° 19.039 un nuevo Título X, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial, compuesto por los artículos 106 al 131. Cabe señalar, en primer término que, como consecuencia de los acuerdos anteriores, la numeración del articulado ha variado, de manera que integrarán el nuevo Título los artículos 106 en adelante.

La **indicación N° 92**, del Honorable Senador señor Ominami, propone suprimir el número 76).

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que este Título es de importancia capital para la eficacia de la ley, por cuanto es el corolario indispensable de su despenalización, en el sentido de sustituir las sanciones privativas de libertad por penas pecuniarias, y porque

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

agiliza los procedimientos en sede civil que permitirán dar auténtico vigor a sus disposiciones.

La Comisión rechazó la indicación, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis.

El artículo 106, contenido en el numeral 76), permite al titular de un derecho de propiedad industrial o de información no divulgada lesionados demandar civilmente la cesación de los actos violatorios, la indemnización de perjuicios, la adopción de medidas que eviten que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso y la publicación de la sentencia a costa del condenado, cuando el fallo así lo disponga expresamente. Además, dispondrá de acción civil para impedir la amenaza de daño contra los derechos consagrados en la ley Nº 19.039.

El precepto fue objeto de las indicaciones N°s 93 a 103.

Las signadas con el **N° 93**, del Honorable Senador señor Ominami, y con el **N° 94**, del Honorable Senador señor Ríos, reemplazan el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 106.- Las acciones por los delitos tipificados en esta ley se iniciarán en contra de quienes lesionen los derechos consagrados en ella, como también las acciones civiles que deriven de la acción penal por los perjuicios ocasionados.”.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial explicaron que el Título X, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial, tiene un carácter netamente civil: establece acciones y derechos de ese tipo, que aspiran a ser dinámicos y eficaces y que se ejercen ante los jueces de letras en lo civil.

La Comisión rechazó ambas indicaciones, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

La **indicación N° 95**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en el encabezamiento del inciso segundo, a continuación de las palabras “cuyo derecho”, los términos “de propiedad”.

Las **indicaciones N° 96**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 97**, del Honorable Senador señor Ríos, sustituyen la letra b) del artículo 106, por la siguiente:

“b) La indemnización de los daños y perjuicios causados.”.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, la Comisión las aprobó, las dos últimas con modificaciones menores, entendiendo que ellas aportan mayor claridad al texto.

Las **indicaciones Nº 98**, del Honorable Senador señor Ominami, y **Nº 99**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen la letra c) del artículo 106, que permite al afectado demandar la adopción de medidas que eviten que prosiga la infracción, en particular la incautación y el comiso.

Las **indicaciones Nº 100**, del Honorable Senador señor Ominami, y **Nº 101**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen la letra d) del artículo 106, sobre publicación de la sentencia a costa del condenado.

La Comisión fue partidaria de mantener lo sustancial de las normas que estas indicaciones proponen eliminar, en la forma que se expresará más adelante.

En consecuencia, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, las rechazó.

Las **indicaciones Nº 102**, del Honorable Senador señor Ominami, y **Nº 103**, del Honorable Senador señor Ríos, suprimen el inciso final del artículo 106, que otorga la facultad de demandar civilmente con la finalidad de impedir el daño contingente o la amenaza de daño contra los derechos consagrados en la ley Nº 19.039.

Fueron aprobadas, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

Al igual que en otros casos, la Comisión optó por una revisión completa del artículo 106, basada en las ideas y criterios tenidos en vista en el debate, en las indicaciones aprobadas y en una redacción alternativa propuesta por el Ejecutivo, que las recoge

De esta forma, el precepto que se propone al final de este informe como artículo 106 elimina aspectos redundantes del texto original, omite la referencia que se hacía a la información no divulgada, que es tratada en otro Título, y elimina la oración relativa a la incautación y el comiso, porque resultan impropias en un contexto civil del tratamiento de los derechos de propiedad industrial, como es el que consagra el proyecto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La sustitución fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 107 reitera disposiciones del Código Orgánico de Tribunales

Fue objeto de las **indicaciones Nº 104**, del Honorable Senador señor Ominami, y **Nº 105**, del Honorable Senador señor Ríos, para suprimir la frase final del inciso primero "a elección del demandante", que permite a éste optar entre varios tribunales competentes, cuando la infracción o amenaza de infracción se hubiera cometido en diversos lugares.

Votaron por rechazarlas los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

Más adelante, el Ejecutivo propuso eliminar todo este artículo, por redundante.

La Comisión en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa, suprimió el artículo 107.

El artículo 108 dispone que las acciones civiles del artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y no obstarán al ejercicio de la acción penal que proceda.

La **indicación Nº 106**, del Honorable Senador señor Ríos, propone sustituir la palabra "sumario" por "ordinario".

El Honorable Senador señor Gazmuri se manifestó partidario de acogerla, por considerar que un juicio de lato conocimiento es el adecuado para resolver estas materias, que ofrecen tanta complejidad.

Se rechazó por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y uno a favor, del Honorable Senador señor Gazmuri.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, unánimemente, resolvió efectuar adecuaciones de forma en este precepto, tal como consta en el texto que se incluye más adelante en este informe

Acordado por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El artículo 109, también de carácter procesal, fue eliminado por ser reiterativo, ya que las disposiciones que contiene son iguales a las consagradas en los Códigos pertinentes.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, Lavandero y Novoa.

El artículo 110 contiene normas para hacer la evaluación de los perjuicios causados por el infractor, incluyendo el lucro cesante.

Los Honorables Senadores señores Ominami y Ríos formularon las **indicaciones Nºs 107 y 108**, para suprimirlo. Por su parte, el Honorable Senador señor Novoa planteó la **indicación Nº 109**, que suprime, en el inciso primero, la frase "efectivamente causados y acreditados" que sigue a la expresión "daños y perjuicios".

La Comisión, en definitiva, se inclinó por compartir el criterio planteado por los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial, quienes señalaron que es preferible dejar entregada la indemnización de perjuicios a las reglas generales y no innovar para el caso de los derechos de propiedad industrial.

De este modo, las indicaciones Nºs 107 y 108 fueron aprobadas por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa y, con la misma votación, se suprimió el artículo 110.

La indicación Nº 109 fue retirada por su autor.

El artículo 111 enuncia tres reglas para la evaluación del lucro cesante, entre las cuales el demandante podrá elegir: a) cuantía de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho mediante su uso o explotación, de no haber mediado la infracción; b) beneficios obtenidos por el infractor a raíz de la infracción, y c) precio que habría debido pagar el infractor al titular, por una licencia.

Las **indicaciones Nº 110**, del Honorable Senador señor Ominami, y **Nº 111**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimirlo.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que este precepto se ajusta a una norma similar de ADPIC.

El Honorable Senador señor Gazmuri declaró ser contrario al establecimiento de normas especiales, diferentes de las reglas

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

generales que informan la legislación chilena, para las materias reguladas en la ley Nº 19.039.

La mayoría de la Comisión expresó que el precepto debería regular la indemnización de todo perjuicio, y no únicamente la del lucro cesante, y que no debería excluirse la posibilidad de optar por las reglas especiales sobre evaluación que en el artículo se plantean, o por probar todo el perjuicio y su extensión, conforme a las reglas generales. En tal virtud, aprovechando el plazo especial abierto por el Senado en sesión de 21 de enero de 2004, presentaron una indicación sustitutiva, concebida en los siguientes términos:

“Artículo 111.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo a una de las siguientes reglas:

- a) Las utilidades que el titular hubiere dejado de percibir como consecuencia de la infracción,
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”.

Justificaron su proposición señalando que ella facilita la prueba de los daños en este tipo de juicios, la que de otra manera resulta sumamente difícil e incierta. La solución planteada, que es la fijación de criterios de evaluación, está a medio camino entre el rígido sistema de producción y valoración de la prueba, que contiene el Código de Procedimiento Civil, y el de infracciones tasadas, que prevalece en otros ordenamientos jurídicos.

Por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra uno, del Honorable Senador señor Gazmuri, se aprobó el artículo recién transcrito, al que corresponde el número 108, y se rechazaron las indicaciones N^{os} 110 y 111.

- - - - -

El artículo 112, contenido en el numeral 76), fija en cinco años el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria.

La **indicación Nº 112**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimirlo. Explicó el señor Senador que con ella procura dejar

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

esta materia entregada a la regla general del artículo 2332 del Código Civil, que impone un término de cuatro años para la prescripción de las acciones indemnizatorias provenientes de delitos y cuasidelitos civiles.

Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

El artículo 113 exime de responsabilidad civil a quienes comercialicen productos que infrinjan alguno de los derechos de propiedad industrial, sin tener conocimiento de que están quebrantándolo.

Si bien no fue objeto de indicaciones, a sugerencia del Ejecutivo, la Comisión revisó su redacción y lo reformuló en términos más simples y claros, que figuran en el proyecto que se propone al final como artículo 109.

Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Novoa.

El artículo 114 faculta al juez para ordenar al infractor de un derecho de propiedad industrial, que informe sobre la identidad de los productores de bienes o procedimientos que han violado un derecho registrado y sobre los circuitos de distribución de los mismos.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresó dudas sobre la real eficacia de la norma, porque la información será de poca utilidad una vez concluido el juicio y se referirá muy probablemente a personas que no figuraron en él como partes.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial informaron que este precepto innova en nuestra legislación, en la que incorpora una medida consagrada por ADPIC, que resulta plenamente justificada, porque hay muchos países en que la protección de los derechos de propiedad industrial se da únicamente a través de medios civiles, no penales.

El Honorable Senador señor García advirtió que en el corto o mediano plazo será necesario revisar la aplicación que los tribunales hayan hecho de este artículo, y de juzgar cuál ha sido su eficacia; eventualmente se hará necesario perfeccionarlo, a la luz que haya arrojado la práctica.

A instancias del Ejecutivo, y de manera unánime, la Comisión intercaló una frase que puntualiza que el juez deberá impartir esa orden en la sentencia, puesto que si no hay condena no hay infractor. Este artículo pasó a ser 110.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 115 prescribe que en estos procesos el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y oirá al Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia.

Las **indicaciones N° 113**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 114**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 115.- En estos procesos el juez apreciará el valor probatorio de cada una de las pruebas entregadas por las partes, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, y siempre deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.”.

Varios señores Senadores hicieron presente que no les parecía recomendable apartarse de las reglas generales del derecho chileno, a menos que ello obedezca a la necesidad de ajustarse a compromisos internacionales contraídos por nuestro país. Además, el Honorable Senador señor Gazmuri declaró que, si se trata de innovar en este aspecto de la tasación de las pruebas, las enmiendas se debieran introducir en el Código de Procedimiento Civil.

El asesor del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo, manifestó que la tendencia moderna en todos los nuevos procesos instituidos en la legislación, incluida la chilena, es hacer aplicables las reglas de la sana crítica.

Se tuvo igualmente presente que la Reforma Procesal Penal ha fijado una nueva regla, de carácter general, para la apreciación de la prueba en ese ámbito del derecho. Ella está contenida en el artículo 297 del Código respectivo¹⁰, el cual preceptúa que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Como corolario de lo anterior, la Comisión decidió volver sobre el artículo 16 de la ley N° 19.039, para hacer allí una modificación que lo adecúe a los últimos cambios orgánicos y procedimentales. De ello se ha dejado constancia en la parte pertinente de este informe, al tratar el numeral 16) del artículo único del proyecto.

¹⁰ Ley N° 19.696.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En lo atinente al artículo 115, sobre la base de una indicación de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis presentada dentro del término especial abierto el 21 de enero de 2004, se resolvió, por mayoría, conservar la primera parte, que estipula que en los procesos civiles por infracciones a los derechos de propiedad industrial el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica, lo que guarda armonía con la solución adoptada respecto del artículo 16 ya citado, y se eliminó la obligación de oír al Departamento de Propiedad Industrial antes de la sentencia. Le corresponde el número 111 en el proyecto que se propone al final.

Acordado por tres votos, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, contra dos, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

Las indicaciones N°s 113 y 114 fueron rechazadas por tres votos en contra, de los Honorables Senadores señores García, Novoa y Orpis, y dos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

El artículo 116 preceptúa que las acciones civiles contempladas en el Título X prescribirán en el término de cinco años, contado desde que se cometió la infracción por última vez.

Acogiendo una petición del Ejecutivo, la Comisión resolvió por unanimidad suprimirlo, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 117 abre el Párrafo 2º del Título X, que se refiere a las medidas precautorias, y dispone que ellas procederán en todos los asuntos relacionados con hechos ilícitos que afecten derechos de propiedad industrial y en casos de infracción o amenaza de infracción a los mismos derechos. El inciso segundo enuncia, sin carácter taxativo, infracciones o amenazas a los derechos de propiedad industrial que harán procedente la adopción de precautorias.

Las **indicaciones N° 115**, del Honorable Senador señor Ominami, y **N° 116**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir, en el inciso primero, la frase "la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos".

Vista la redacción que en definitiva se dio a este artículo, **resultaron aprobadas, subsumidas** en el texto del nuevo artículo 112 del proyecto que figura al final.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

El artículo 118 especifica algunas de las medidas precautorias que podrá decretar el tribunal, sin excluir otras que permitan las leyes.

El Ejecutivo propuso el reemplazo de los artículos 117 y 118, por uno que pasará a ser artículo 112, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo.....- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial o cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objetos de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover de cualquier manera los productos objeto de la presunta infracción, y
- e) La retención en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma."

Como puede apreciarse, se omite describir por vía de ejemplo situaciones que pueden dar lugar a estas medidas, pues para ello basta con el enunciado general con que se inicia el artículo.

En lugar de la causal amenaza inminente de infracción, que las indicaciones arriba mencionadas proponían eliminar, la fórmula planteada como alternativa por el Ejecutivo señala la existencia de motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El asesor jurídico del Ministerio de Justicia advirtió que para el caso de amenaza a un derecho garantizado por la Constitución, y los de la propiedad industrial lo están, existe el recurso de protección.

El Honorable Senador señor Novoa manifestó que la frase que permite justificar una solicitud de precautorias en la creencia fundada de que se está cometiendo una infracción es innecesaria, pues es función del juez analizar si la amenaza al derecho es suficiente para concederlas.

Se dejó **constancia** de que esta norma es complementaria de las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, que conservan plena vigencia.

La Comisión, en forma unánime, con los votos de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, aprobó la nueva redacción propuesta para este artículo, salvo las últimas oraciones de su primer inciso, "o cuando existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción".

Los artículos 119 a 127 repiten normas similares del Código de Procedimiento Civil sobre medidas precautorias, por lo que el Ejecutivo propuso suprimirlos.

La Comisión así lo acordó, en forma unánime, con la votación de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 117**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimir, en la primera oración del artículo 120, la oración "podrá acceder a lo solicitado, sin más trámite.", y escribir con minúscula la palabra "Si" que la sigue.

Fue retirada.

La **Nº 118**, del Honorable Senador señor Ominami, y la **Nº 119**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir la última oración del mismo artículo 120.

La **Nº 120**, del Honorable Senador señor Ominami, y la **Nº 121**, del Honorable Senador señor Ríos, proponen suprimir el inciso segundo del artículo 121.

La **Nº 122**, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimir el artículo 122.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Todas ellas fueron aprobadas, subsumidas en el acuerdo antes consignado, que eliminó los artículos en que ellas incidían, con el voto de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

La **indicación Nº 123**, del Honorable Senador señor Novoa, propone reemplazar, en el inciso primero del artículo 123, la expresión "diez días" por "tres días", y suprimir su inciso segundo.

Fue retirada.

El artículo 128 conforma el Párrafo 3º del Título VIII, y hace aplicables en los procedimientos de dicho Título las medidas prejudiciales de que trata el Título IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

A instancias del Ejecutivo, la Comisión, entendiendo que por aplicación del artículo 3º del Código mencionado las medidas prejudiciales son procedentes sin necesidad de repetirlo en este cuerpo legal, reemplazó el artículo 128 por una norma que estipula que podrán solicitarse como prejudiciales tanto las medidas precautorias de la Ley de Propiedad Industrial, como las de los Títulos IV y V del Libro Segundo de aquel Código. Este artículo pasa a ser 113.

Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

A continuación, la Comisión decidió suprimir el Párrafo 4º del Título X, con disposiciones comunes, por innecesario. Lo integran los artículos 129 a 131. El primero, permite solicitar se guarden en reserva partes de los expedientes; el segundo, hace aplicables las normas del Título X, en lo que resulte compatible, a las infracciones a los derechos de propiedad intelectual consagrados en la ley Nº 17.336, y a los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, regidos por la ley Nº 19.342, y el tercero hace aplicables supletoriamente, en lo no previsto en el Título X en comento, las disposiciones pertinentes de los Códigos de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Artículo 1º transitorio

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Regula la aplicación en el tiempo de las enmiendas que introduce a la ley N° 19.039 el presente proyecto de ley, en lo relativo a la competencia de segunda instancia, como consecuencia de la creación del Tribunal de Propiedad Industrial, y dispone que los recursos de apelación pendientes pasarán al conocimiento y resolución de éste, lo que es coherente con el principio de que las normas de carácter procesal rigen "in actum".

Prescribe también que los preceptos sobre integración del Tribunal, funcionamiento y remuneración de sus integrantes regirán una vez nombrados los ministros alternos por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que deberá tener lugar, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a la publicación de la ley.

Como consecuencia del nuevo texto de los artículos que crean y organizan el Tribunal de Propiedad Industrial, contenidos en el numeral 20) del artículo único permanente, se hizo necesario adecuar el artículo 1º transitorio. De este modo, el nuevo inciso segundo del mismo dispone que el Presidente de la República nombrará a los miembros del Tribunal en el lapso que medie entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. Cabe recordar que el artículo 9º transitorio, que pasa a ser 7º, difiere la entrada en vigor del cuerpo legal en informe hasta que se dicte el reglamento, evento que debe cumplirse, conforme a otro de los artículos transitorios, dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la ley.

El inciso tercero, nuevo, que se incorpora a este precepto, dispone que al entrar en vigencia la ley, y por su solo ministerio, los miembros del actual Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Las enmiendas a este artículo transitorio fueron acordadas por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis.

Artículo 2º transitorio

También regla los efectos de la ley en el tiempo, y preceptúa que las solicitudes de registro de marcas, patentes y modelos de utilidad y diseños industriales, presentadas antes de la entrada en vigencia de las modificaciones que efectúa este proyecto, continuarán tramitándose conforme a las normas vigentes al momento de ser presentadas, y que las patentes precaucionales que se hallen en el mismo caso se deberán ceñir a la normativa en vigor al momento de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

la solicitud, tanto en lo relativo a la tramitación como en cuanto a su otorgamiento.

La Comisión acordó insertar una frase inicial, que deja a salvo lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1º transitorio, en el sentido de que las apelaciones serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial.

Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 3º transitorio

Estipula que la solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Hay indicación Nº 124, del Honorable Senador señor Novoa, para agregarle el siguiente inciso:

“Cuando a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional cambie de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aún cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.”.

Esta indicación resuelve el problema originado por la Clasificación de Niza, que abrió algunas clases en varias clases nuevas o subclases. En virtud de la adición propuesta, al momento de renovar una marca registrada, la protección será comprensiva de las nuevas clases en que ella se haya dividido.

Se aprobó por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 4º transitorio

Regula la vigencia en el tiempo de los derechos por las actuaciones ante el Departamento de Propiedad Industrial. Su inciso cuarto y final se refiere a los derechos que gravarían la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

oposición a solicitudes de patentes de invención, conforme al inciso quinto del artículo 18 de la ley N° 19.039, que el presente proyecto de ley proponía reemplazar.

Como ese derecho no resultó aprobado, la Comisión suprimió este último inciso, por acuerdo unánime adoptado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 5º transitorio

Fija la fecha inicial para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de caducidad de marca por falta de uso.

La indicación N° 125, del Honorable Senador señor Novoa, propone suprimirlo.

Habiéndose acordado eliminar la causal de caducidad por falta de uso, la Comisión aprobó esta indicación en forma unánime.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 7º transitorio

Hace extensiva la remisión del artículo 131 al Código de Procedimiento Penal, mientras éste mantenga su vigencia, o sea, mientras no esté en aplicación en todo el territorio nacional la Reforma Procesal Penal.

Como consecuencia de haberse suprimido por innecesario el aludido artículo 131, que hacía mención de los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal, la Comisión resolvió eliminar este artículo transitorio.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

Artículo 11 transitorio

Se refiere al financiamiento del gasto generado por el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La Comisión corrigió formalmente la referencia interna que contiene este artículo, en consonancia con los acuerdos sobre el aludido Tribunal, plasmados en el nuevo numeral 20) del artículo único permanente.

Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.

- - - - -

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Economía tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

Número 4)

En el inciso segundo, nuevo, propuesto para el artículo 2º, reemplazar la frase final "sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante", por "sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley".

(Indicación Nº 1, unanimidad 3x0).

- - - - -

Consultar, como número 5), el siguiente, nuevo:

"5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.”.”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- - - - -

Número 5)

- **Pasa a ser número 6), sin otra enmienda.**

Número 6)

- **Pasa a ser número 7).**

- **En el artículo 4º que propone, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, que siguen a la expresión “Jefe del Departamento”.**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Sustituir la oración final del artículo 4º propuesto, por la siguiente: “En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.”.

(Indicación Nº 2, unanimidad 3x0).

Número 7)

- **Pasa a ser número 8).**

- **Intercalar, en el inciso primero del artículo 5º propuesto, a continuación del vocablo “formular”, las palabras “ante el Departamento”.**

(Indicación Nº 3, unanimidad 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Intercalar, en el inciso segundo del referido artículo 5º, después de los términos "patentes de invención," la frase "modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales,".**

(Indicación N° 4, unanimidad 3x0).

Número 8)

- **Pasa a ser número 9).**

- **En el artículo 6º que propone, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento", y reemplazar el vocablo "objeto", por "objetivo".**

Número 9)

- **Pasa a ser número 10), con las siguientes enmiendas:**

- **En el primer inciso del artículo 7º que propone, escribir una coma (,) a continuación de la expresión "60 días", la primera vez que allí aparece, y suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento".**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- **En el inciso segundo del mismo artículo, reemplazar el vocablo "contado", que sigue a la expresión "60 días,", por "contados", y añadir una coma (,) a continuación de la palabra "interesado".**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 10)

- **Pasa a ser Número 11), con la siguiente modificación:**

- **En el artículo 8º que propone, insertar sendas comas (,), antes y después de la frase "dentro de los 60 días siguientes", y suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento".**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 11)

- Pasa a ser número 12).

- Reemplazar el artículo 10 que propone, por el siguiente:

"Artículo 10.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

(Indicación Nº 6, unanimidad 3x0).

Número 12)

- Pasa a ser número 13).

- Reemplazar, en el artículo 9º que propone, la forma verbal "hubieren", por "hubieran", e insertar una coma (,) a continuación del término "controvertidos".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 13)

- Pasa a ser número 14).

- Suprimir su inciso segundo.

(Indicación Nº 7, unanimidad 4x0).

Número 14)

- Suprimirlo.

(Indicación Nº 8, unanimidad 4x0).

Número 15)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Sustituir, en el inciso primero del artículo 14 que propone, las palabras "por escritura pública", por la frase ", al menos, por instrumento privado suscrito ante notario".**

- **Reemplazar, en el inciso segundo del referido artículo 14, la oración inicial hasta el punto seguido (.), por la siguiente:**

"Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0, e indicación N° 9, unanimidad 4x0).

Número 16)

- **Reemplazarlo por el que se indica enseguida:**

"16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0)

Número 17)

- **Sustituir el artículo 17 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

(Artículo 121 del Reglamento e indicación N° 11, unanimidad 5x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 18)

- En el artículo 17 bis A que propone, intercalar la preposición "en", antes de las palabras "segunda instancia".

- En el primer inciso del artículo 17 bis B que propone, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Reemplazar, en el inciso segundo del mismo artículo, las palabras "se entenderá concedido" por los vocablos "se concederá".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- **Agregar los incisos siguientes, nuevos:**

"En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

(Artículo 121 del Reglamento e indicación Nº 12, unanimidad 5x0).

Número 20)

- **Sustituirlo por el siguiente:**

"20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;**
- b) Renuncia voluntaria;**
- c) Por haber cumplido 75 años de edad;**
- d) Destitución por notable abandono de deberes;**
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.**

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se registrarán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo."."

(Indicación nueva, unanimidad 5x0).

Número 22)

-En el inciso primero del artículo 18 que propone, insertar la preposición "de", antes de la expresión "modelos de utilidad", la primera vez que allí aparece, y sustituir la preposición "para", escrita antes de la frase "cada cinco años de concesión", por la preposición "por". Además, insertar comas (,) luego de las expresiones "primeros diez años", "patentes de invención", la segunda vez que figura, y "primeros cinco años".

- En el inciso segundo del mismo artículo 18, reemplazar la forma verbal "fuere", por "fuera".

- En el inciso tercero, insertar una coma (,) luego de la expresión "mes o fracción de mes".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 23)

- En el inciso primero del artículo 18 bis A que propone, insertar comas (,) antes y después de la frase "que carezcan de medios económicos".

En el inciso segundo, agregar una coma (,) luego del vocablo "beneficio", reemplazar la forma verbal "hubiere", por "hubiera, e intercalar la palabra "que", entre los términos "quienquiera" y "sea".

- En el inciso tercero, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Departamento", e insertar una coma (,) a continuación de la palabra "Igualmente", la segunda vez que ésta aparece.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- Agregar al mismo artículo el siguiente inciso final, nuevo:

"En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente."

(Indicación Nº 20, unanimidad 3x0).

- Sustituir el artículo 18 bis C propuesto en este número, por el siguiente:

"Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento."

(Indicación Nº 23, mayoría 3x1).

Número 24)

- En el inciso primero del artículo 19 que propone, reemplazar la frase "por medio de uso", por "por medio del uso".

- En el inciso segundo, sustituir la forma verbal "vaya", por "vayan".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 25)

- Reemplazar, en la primera oración del artículo 19 bis A que propone, la frase "La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán", por "La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán".

(Indicación Nº 25, mayoría 3x2).

- En el mismo artículo, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "el Departamento".

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- En el artículo 19 bis B que propone este número, intercalar la palabra "se", antes del término "adscriben".

- En el artículo 19 bis C, insertar la proposición "de", a continuación del vocablo "constancia".

- Suprimir, en el artículo 19 bis E propuesto, la oración final "y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro", así como la coma (,) que la precede.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 26)

- En el artículo 20 propuesto:

- Sustituir la expresión "y/o", todas las veces que aparece, por la conjunción "o".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Reemplazar la letra b), por la siguiente:

"b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica."

(Indicación Nº 28, unanimidad 4x0).

- En la letra c), reemplazar las palabras "hubiere" y hubieren", por "hubiera" y "hubieran", respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Sustituir, en la letra e), las palabras iniciales "Las expresiones empleadas", por "Las expresiones o signos empleados".

(Indicación Nº 29, unanimidad 4x0).

- Intercalar, en la última oración del párrafo segundo de la letra g), a continuación de las palabras "del derecho del titular", la frase "de la marca registrada en el", y reemplazar las formas verbales "hiciera" y "hubiera", por "hiciera" y "hubiera", respectivamente.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

(Indicación Nº 30 y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- En el párrafo tercero de la letra g), intercalar la proposición "de", antes de la frase "que estos últimos guarden".

- En el párrafo segundo de la letra h), reemplazar las formas verbales "hiciera" y "hubiera", por "hiciera" y "hubiera", respectivamente.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Agregar a la letra h) el siguiente párrafo final, nuevo:

"No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor."

(Indicación Nº 31, mayoría 3x2).

- Reemplazar la letra j) por la siguiente:

"j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan."

(Indicación Nº 33, unanimidad 4x0).

- Sustituir, en la letra k), la conjunción "y" que sucede a la palabra "moral", por la conjunción "o".

(Indicación Nº 34, unanimidad 3x0).

Número 27)

- En el artículo 20 bis que propone, insertar la preposición "de", entre los términos "caso" y "que".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 28)

- En el artículo 22 que propone, suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento", las cinco veces que allí aparece. Además, reemplazar

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

la forma verbal "iniciaren", que figura en el inciso tercero, por "iniciaran".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 30)

- En el artículo 23 bis B que propone, suprimir la coma (,) que sigue a la palabra "industriales", y reemplazar la forma verbal "estuviere", por "estuviera".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Suprimir los artículos 23 bis C y 23 bis D propuestos en este numeral.

(Indicaciones N^{os} 36 y 37, mayoría 3x2).

Número 31)

- Suprimir, en el inciso segundo del artículo 27 propuesto en este numeral, la oración final "La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 32)

- Suprimirlo.

(Indicación N^o 42, mayoría 3x2).

Número 33)

- Pasa a ser número 32).

- Reemplazar el artículo 28 que propone, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

- b) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 34)

- Pasa a ser número 33).

- Sustituir el artículo 29 que propone, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 35)

- Pasa a ser número 34).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- En el artículo 30 que propone, sustituir las formas verbales "estuviere", "inscribiere" y "continúen", por "estuviera", "inscribiera" y "continúen", respectivamente, y añadir una coma (,) después de la palabra "transcurrido", en el primer inciso. (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 36)

- Pasa a ser número 35), sin otra enmienda.

Número 37)

- Pasa a ser número 36).

- Reemplazar el artículo 31 bis que propone, por el siguiente:

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se den las circunstancias siguientes:

- a) que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, y
- b) que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."
(Indicaciones N^{os} 44 a 47, unanimidad 3x0).

Número 38)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Pasa a ser número 37).

- Suprimir la segunda parte del inciso primero del artículo 32 que propone, desde "Sin perjuicio", hasta el punto final (.).

- Eliminar el inciso segundo.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 39)

- Pasa a ser número 38), sin otra enmienda.

Número 40)

- Pasa a ser número 39).

- En el artículo 37 que propone:

- Sustituir la letra b), por la siguiente:

"b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección."

- Intercalar en la letra c), después de la palabra "comerciales" los vocablos "de negocios o", precedidos de una coma (,).
(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0).

- Reemplazar la letra e), por la siguiente:

"e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado."
(Indicaciones N°s 49, 50 y 51, mayoría 3x2).

- Sustituir la letra f), por la siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

(Indicación nueva, mayoría 3x2).

Número 41)

- Pasa a ser número 40).

- Intercalar, en el artículo 38 que propone, el artículo "las", antes de la expresión "buenas costumbres".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Números 42) y 43)

- Pasan a ser números 41) y 42, respectivamente, sin otra modificación.

Número 44)

- Pasa a ser número 43).

- En el artículo 42 que contiene, reemplazar la expresión inicial "No será considerada", por "No serán consideradas", y agregar una coma (,) luego de la palabra "solicitud". Además, intercalar la preposición "de", antes de los dos puntos (:) del encabezamiento y suprimir la misma preposición en cada uno de los literales siguientes, iniciando con mayúscula los artículos "las" y "los" que figuran a continuación.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 45)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- *Pasa a ser número 44).*

- En el artículo 43 que propone, sustituir la forma verbal "procediere", por "procediera".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 46)

- **Pasa a ser número 45).**

- **Suprimir el inciso cuarto del artículo 43 bis que propone.**
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 47)

- **Pasa ser número 46).**

- **Sustituir el artículo 45 que contiene, por el siguiente:**

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.".
(Indicaciones N^{os} 52 y 53, unanimidad 4x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 48)

- **Pasa a ser número 47).**

- **Reemplazar el artículo 49 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 49)

- **Suprimirlo.** (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 50)

- **Pasa a ser número 48).**

- **Sustituir el inciso segundo del artículo 50 que contiene, por el siguiente:**

"La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 51)

- Pasa a ser número 49).

- Intercalar, en el número 1) del artículo 51 que propone, entre las palabras "patente" y "haya" la frase entre comas (,) "o un tercero con derecho a explotarla", y entre el artículo "la" y el vocablo "competencia", el término "libre".

- En el mismo número 1), sustituir la frase "de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973", por "del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia".

- En el número 2), insertar comas (,) a continuación de las palabras "comercial" y "urgencia".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 52)

- Pasa a ser número 50).

- En el artículo 51 bis A que propone, sustituir la palabra "objeto", por "objetivo".

- Reemplazar el número 1) del artículo 51 bis B que se propone, por el siguiente:

"1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911."

- En el número 2) del artículo 51 bis B, intercalar una coma (,) después de la palabra "fundada".
(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 5x0).

- En el inciso segundo del artículo 51 bis C que se propone, insertar la preposición "de", entre las palabras "caso" y "que", sustituir la expresión "la Comisión Resolutiva", por "el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia", y suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento". Además, reemplazar las palabras "la cual", que siguen a la frase "los fines para", por "los cuales".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0 y 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **En ambos incisos del artículo 51 bis D que se propone, sustituir la expresión "la Comisión Resolutiva", por "el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia"; suprimir las palabras "de Propiedad Industrial", que siguen a la expresión "Jefe del Departamento", y reemplazar las formas verbales "hubieren" y "repiteiren", por "hubieran" y "repiteiran", respectivamente.**
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 53)

- **Pasa a ser número 51).**

- **Reemplazar el artículo 52 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.
(Indicación Nº 66, mayoría 4x1).

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.039."

(Indicaciones N^{os} 67, 68 y 69, unanimidad 5x0)

Número 54)

- Pasa a ser número 52).

- En el inciso primero del artículo 53 que propone, colocar comas (,) antes y después de la frase "ya sea en el producto mismo o en el envase".

- En el inciso cuarto del mismo artículo 53, intercalar la preposición "de", entre las palabras "caso" y "que".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 55)

- Pasa a ser número 53).

- En el primer inciso del artículo 58 que propone, reemplazar el texto "Dibujos de modelo", por "Dibujos del modelo".

- En el segundo inciso del artículo 58, eliminar las palabras "de Propiedad Industrial" que siguen al sustantivo "Departamento".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 56)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Pasa a ser número 54), sin otra enmienda.

Número 57)

- Pasa a ser número 55).

- Reemplazar el artículo 61 que propone, por el siguiente:

“Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 58)

- Pasa a ser número 56), sin otra modificación.

Número 59)

- Pasa a ser número 57).
- En el inciso segundo del artículo 62 que contiene:
 - a) Reemplazar las palabras "y/o", por la conjunción "o".
 - b) Eliminar el vocablo "bidimensional" y sus paréntesis.
- Sustituir el inciso final, por el siguiente:

"Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 60)

- Pasa a ser número 58.
- Sustituir los artículos 62 bis y 62 bis A que se proponen, por los siguientes:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

(Artículo 121 del Reglamento e indicación Nº 73, unanimidad 4x0).

Número 61),

- Pasa a ser número 59).

- En el primer inciso del artículo 63 que propone, acentuar la palabra "este".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 62)

- Pasa a ser número 60).

- En el primer inciso del artículo 64 que propone, sustituir la forma verbal "procediere", por "procediera".

- En el segundo inciso del artículo 64 que propone, eliminar las palabras "de Propiedad Industrial" que siguen al sustantivo "Departamento".

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Números 63) y 64)

- Pasan a ser números 61) y 62), respectivamente, sin otra enmienda.

Número 65)

- Pasa a ser número 63).

- Reemplazar el artículo 67 que propone, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 66)

- Pasa a ser número 64), sin otra enmienda.

Número 67)

- Pasa a ser número 65).
- Reemplazar el inciso primero del artículo 69 que propone, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.”.

- Sustituir, en los incisos segundo y tercero del artículo 69, las formas verbales “hubiere”, “utilizare” y “obtuviere”, por “hubiera”, “utilizara” y “obtuviera”, respectivamente.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 68)

- Pasa a ser número 66).

- En el artículo 70 que propone, insertar la preposición “por”, antes de las palabras “las instituciones”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Número 69)

- Pasa a ser número 67), sin modificaciones.

Número 70)

- Pasa a ser número 68.

- En el artículo 72 que propone, sustituir la frase “a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E”, por “a que se refiere el Párrafo 3º del Título I”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 71)

- Pasa a ser número 69), sin otra enmienda.

Número 72)

- Pasa a ser número 70), reemplazando la mención al artículo “132”, por otra al artículo “114”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Número 73)

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Pasa a ser número 71).**

- **Reemplazar el artículo 73 que propone, por el que sigue:**

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material."

- **Sustituir el artículo 74 en él contenido, por el siguiente:**

"Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación."

- **Reemplazar el artículo 75 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores."

- **En el artículo 76 que contiene:**

a) Eliminar, en el número 1, la coma (,) que sucede al vocablo "totalidad" y reemplazar la contracción "del" que antecede a la palabra "esquema", por el artículo "el".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

b) Sustituir el número 2, por el que se señala a continuación:

"2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.”.

(Indicación Nº 76, unanimidad 3x0).

- En el artículo 77 que propone:

a) En el número 1, suprimir la conjunción “o” escrita luego de la palabra “topografías”.

b) Redactar el número 2 como sigue:

“2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.”.

c) Reemplazar el segundo párrafo del número 3, por el siguiente:

“No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.”.

- En el artículo 78 que propone, reemplazar la palabra “contado”, por “contada”.

- En el artículo 79 que propone, suprimir la frase final “dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, así como la coma (,) que la precede.

- En el inciso primero del artículo 80 que propone, sustituir la forma verbal “procediere”, por “procediera”.

- En el segundo inciso del artículo 80, suprimir las palabras “de Propiedad Industrial”, escritas a continuación de la expresión “al Departamento”.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **En el inciso primero del artículo 81 que propone, insertar una coma (,) luego de las palabras "circuitos integrados".**

- **En la letra a) del artículo 82 que propone, reemplazar la forma verbal "es", por "sea".**

- **En la letra c) del mismo artículo, sustituir la forma verbal "hubiere", por "hubiera".**
(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0)

- **Agregar, al artículo 82 la siguiente letra d), nueva, sustituyendo el punto (.) final de la letra c) por un punto y coma (;):**

"d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud."

(Indicación Nº 78, unanimidad 3x0).

- **Sustituir el artículo 85 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 74)

- Pasa a ser número 72)

- En el encabezado, reemplazar la mención al artículo “90”, por otra al artículo “91”.

- Sustituir el epígrafe del Título VIII por el siguiente:

“De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios”
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0)

- Anteponer al artículo 86 el siguiente rótulo

“Párrafo 1º

De los secretos empresariales”.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- Reemplazar el artículo 86, por los siguientes:

“Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.”.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Sustituir el artículo 87, por el siguiente, que irá signado con el número 88:

"Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial."

(Indicación nueva, mayoría 3x1).

- Eliminar los artículos 88, 89 y 90.

- Insertar, a continuación, el siguiente Párrafo 2º, nuevo:

"Párrafo 2º

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

- 1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.**
- 2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.**
- 3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.**
- 4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.**

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.**
- b. Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.**
- c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.”.**
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 75)

- Pasa a ser número 73).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- En su encabezamiento, sustituir la mención al artículo "91", por otra al artículo "92".

(Artículo 121 Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

- Reemplazar los artículos 91 a 95 que propone este numeral, por los siguientes, signados 92 a 96:

"Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

(Artículos 121 y 178 del Reglamento, 3x0).

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.”.

(Artículo 121 Reglamento, unanimidad 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- El artículo 96 de este numeral pasa a ser artículo 97, sin otra enmienda.

- Suprimir el artículo 97.

(Indicación N° 87, unanimidad 4x0, y artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0)

- Sustituir el artículo 98, por el siguiente:

"Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento."

- En el artículo 100, reemplazar la referencia al artículo "96", por otra al artículo "97".

- Sustituir el artículo 101, por el siguiente:

"Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley."

- Sustituir los artículos 103 y 104 de este numeral, por los siguientes:

"Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto."

- Reemplazar el artículo 105 que propone, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales". (Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Número 76)

- **Pasa a ser número 74), reemplazando la referencia al artículo "131", en su inicio, por otra al artículo "113".**
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- **Sustituir el artículo 106 que propone, por el siguiente:**

"Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente."

(Indicaciones N^{os} 95, 96, 97, 102 y 103 y Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- **Eliminar el artículo 107.**

- **En el artículo 108, que pasa a ser artículo 107, reemplazar la forma verbal "corresponderá", por "corresponderán".**

- **Suprimir el artículo 109.**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- **Eliminar el artículo 110.**

(Indicaciones N^{os} 107 y 108, unanimidad 3x0).

- **El artículo 111 pasa a ser artículo 108, sustituido por el siguiente:**

"Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.". (Indicación nueva, mayoría 3x2).

- **Suprimir el artículo 112**

(Indicación Nº 112, unanimidad 3x0).

- **En el artículo 113, que pasa a ser artículo 109, sustituir las formas verbales "hubiere" y "hubiesen", por "hubieran", y reemplazar el texto "patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados", por los términos "propiedad industrial". Sustituir el vocablo "comercializados", por "comercializado", y agregar, al final, la siguiente frase "a un derecho de propiedad industrial".**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

- **En el artículo 114, que pasa a ser artículo 110, intercalar, entre comas (,), la expresión "en la sentencia", a continuación de las palabras "facultado para ordenar", y reemplazar la frase "de que dispusiese", por "que posea".**

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

- **El artículo 115 pasa a ser artículo 111, eliminándose la oración final "y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de que se dicte sentencia".**

(Indicación nueva, mayoría 3x2).

- **Suprimir el artículo 116.**

(Artículo 121 del Reglamento, 4x0).

- **Reemplazar los artículos 117 y 118 por el siguiente, que los refunde, signado con el número 112:**

"Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”.

(Artículo 121 del Reglamento e indicaciones N°s 115 y 116, unanimidad 4x0).

- Eliminar los artículos 119 a 127.

(Artículo 121 del Reglamento e indicaciones N°s 118, 119, 120, 121 y 122, unanimidad 4x0).

- El artículo 128 pasa a ser artículo 113, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

- Suprimir el Párrafo 4º y los artículos 129 a 131.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Número 77)

- Pasa a ser número 75), sin otra enmienda.

Artículo 1º transitorio

- En el inciso primero, sustituir la palabra “estuvieren”, por “estuvieran”, y la preposición “en”, escrita a continuación del término “pendientes”, por la preposición “ante”. Reemplazar la frase “artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificada por el”, por la expresión “numeral 20) del”.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Reemplazar su inciso segundo, por los siguientes:

"En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones."
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 4x0).

Artículo 2º transitorio

- Insertar al comienzo la siguiente frase "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior," escribiendo con minúscula el artículo "Las" que antecede al nombre "solicitudes", y reemplazar la expresión "de acuerdo a", por "de acuerdo con".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículo 3º transitorio

- En el inciso primero, sustituir la forma verbal "hubiese", por "hubieran".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

- Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales."
(Indicación Nº 124, unanimidad 5x0).

Artículo 4º transitorio

- En el inciso segundo, reemplazar la expresión "de acuerdo a", por "de acuerdo con".

- Suprimir su inciso final.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículo 5º transitorio

- Suprimirlo.
(Indicación N° 125, unanimidad 5x0).

Artículo 6º transitorio

- Pasa a ser artículo 5º transitorio, sin otra enmienda.

Artículo 7º transitorio

- Suprimirlo.
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Artículos 8º a 10 transitorios

- Pasan a ser artículos 6º a 8º transitorios, respectivamente, sin otra enmienda.

Artículo 11 transitorio

- Pasa a ser artículo 9º transitorio
- Sustituir la frase "a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por ", por las palabras "que incorpora".
(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 5x0).

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º:

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, **sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.**"

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

4º:

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. **En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."**

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular **ante el Departamento** oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, **modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales**, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el **objetivo** de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, **contados** desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si **hubieran** hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, **al menos, por instrumento privado suscrito ante notario** y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como **en** segunda instancia, podrán corregirse,

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición, que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación **se concederá** en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”.

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del Tribunal de Propiedad Industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, **de** modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales **por** cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud **fuera** rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se **hubiera** dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera **que** sea el titular del registro.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que a desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentren limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad **por medio del uso** en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se **vayan** a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- **La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán** los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual **se** adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia **de** que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si **hubiera** fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando **hubieran** transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) **Las expresiones o signos empleados** para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales **o**

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular **de la marca registrada en el extranjero**, aquella a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales distintos y no relacionados, a condición, por una parte, **de** que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales **o** industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso **de** que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se **iniciaran** dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que **estuviera** ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- b) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.**
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.**

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica."

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada **estuviera** usándose por dos o más personas a la vez, el que la **inscribiera** no podrá perseguir la responsabilidad de los que **continuaran** usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se den las circunstancias siguientes:

- a) que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, y**
- b) que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.**

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, **de negocios** o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y **las** buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- **No serán consideradas** para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta **de:**

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando **procediera**."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente, **o un tercero con derecho a explotarla**, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la **libre** competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada **del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el Nº 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por **objetivo** poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, Nº 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley Nº 19.911.

2) En el caso del artículo 51, Nº 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, Nº 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso **de** que dicho pronunciamiento sea positivo, **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para **los cuales** fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

circunstancias que dieron origen a ella **hubieran** desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. **El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se **repite** las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso **de** que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Un resumen del modelo de utilidad.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

-Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59), por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, **éste** se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se **hubiera** beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y **utilizara** medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que **obtuviera** una invención que exceda el marco de la que le **hubiera** sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o **por** las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial **a que se refiere el Párrafo 3º del Título I** de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo **114**, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, **el** esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, **contada** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no **sea** el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se **hubiera** concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al **91**, nuevos:

“Título VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1º

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de 10 años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b. Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos **92** al 105, nuevos:

“TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.**
- c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al **113**, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.**
- b) La indemnización de los daños y perjuicios.**

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y **corresponderán** a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

(Artículo 121 del Reglamento, unanimidad 3x0).

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que **hubieran** comercializado productos que infrinjan un derecho de **propiedad industrial**, salvo que estas mismas personas los **hubieran** fabricado o producido, o los **hubieran comercializado** con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción **a un derecho de propiedad industrial**.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, **en la sentencia**, que el infractor proporcione las informaciones **que posea** sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que **estuvieran** pendientes **ante** el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el **numeral 20) del** artículo único de esta ley.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- **Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior**, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se **hubieran** hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7º.- 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 8º.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9º.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial **que incorpora** el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

- - - - -

Acordado en sesiones celebradas los días 3, 10 y 17 de diciembre de 2002, 7 y 21 de enero, y 4 de marzo de 2003, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores José García Ruminot (Presidente) (Baldo Prokuriča Prokuriča), Jaime Gazmuri Mujica, Jovino Novoa

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Vásquez, Jorge Lavandero Illanes y Jaime Orpis Bouchon. Posteriormente, en sesiones celebradas con fecha 11, 18 y 25 de marzo, 1, 15 y 29 de abril, 13 de mayo, 1, 15 y 29 de julio, 4, 11, 12, 25 y 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre, 7 y 14 de octubre, 11 de noviembre de 2003, y 14, 20 y 22 de enero de 2004, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores Jovino Novoa Vásquez (Presidente) (Jorge Arancibia Reyes), José García Ruminot (Baldo Prokuriça Prokuriça) (Alberto Espina Otero), Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes (Rafael Moreno Rojas) y Jaime Orpis Bouchon (Marco Cariola Barroilhet).

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO**SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

(BOLETIN N°: 2.416-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

- a) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
- b) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más adecuado.
- d) Crear el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. ACUERDOS:

Indicación número 1: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicación número 2: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Indicación número 3: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 4: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 5: retirada.
Indicación número 6: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 7: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 8: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 9: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 10: retirada.
Indicación número 11: aprobada, unanimidad 5x0.
Indicación número 12: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 13: retirada.
Indicación número 14: retirada.
Indicación número 15: retirada.
Indicación número 16: retirada.
Indicación número 17: retirada.
Indicación número 18: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 19: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 20: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 21: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 22: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 23: aprobada con modificaciones, mayoría 3x1.
Indicación número 24: rechazada, mayoría 3x1 abstención.
Indicación número 25: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 26: retirada.
Indicación número 27: retirada.
Indicación número 28: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 29: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 30: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 31: retirada en lo que se refiere a agregar un párrafo segundo y aprobada en lo relativo a añadir un párrafo cuarto 3x2
Indicación número 32: retirada.
Indicación número 33: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 34: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 35: rechazada, mayoría 2x1 abstención.
Indicación número 36: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 37: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 38: retirada.
Indicación número 39: retirada.
Indicación número 40: retirada.
Indicación número 41: retirada.
Indicación número 42: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 43: retirada.
Indicación número 44: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 45: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 46: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 47: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Indicación número 48: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 49: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 50: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 51: aprobada, mayoría 3x2.
Indicación número 52: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 53: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 54: retirada.
Indicación número 55: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 56: retirada.
Indicación número 57: retirada.
Indicación número 58: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 59: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 60: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 61: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 62: retirada.
Indicación número 63: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 64: rechazada, unanimidad 5x0.
Indicación número 65: rechazada, unanimidad 5x0.
Indicación número 66: aprobada, mayoría 4x1.
Indicación número 67: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 68: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 69: aprobada con modificaciones, unanimidad 5x0.
Indicación número 70: retirada.
Indicación número 71: retirada.
Indicación número 72: retirada.
Indicación número 73: aprobada con modificaciones, unanimidad 4x0.
Indicación número 74: retirada.
Indicación número 75: retirada.
Indicación número 76: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 77: retirada.
Indicación número 78: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 79: retirada.
Indicación número 80: retirada.
Indicación número 81: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 82: retirada.
Indicación número 83: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 84: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 85: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 86: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 87: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 88: retirada.
Indicación número 89: retirada.
Indicación número 90: retirada.
Indicación número 91: retirada.
Indicación número 92: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 93: rechazada, unanimidad 3x0.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Indicación número 94: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 95: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 96: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 97: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 98: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 99: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 100: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 101: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 102: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 103: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 104: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 105: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 106: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 107: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 108: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 109: retirada.
Indicación número 110: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 111: rechazada, mayoría 3x1.
Indicación número 112: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 113: rechazada, mayoría 3x2.
Indicación número 114: rechazada, mayoría 3x2.
Indicación número 115: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 116: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 117: retirada.
Indicación número 118: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 119: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 120: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 121: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 122: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 123: retirada.
Indicación número 124: aprobada, unanimidad 5x0.
Indicación número 125: aprobada, unanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION:

consta de un artículo único permanente, compuesto por 75 numerales, y de 9 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:

el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 68); N° 71), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 73), artículo 103, y el artículo 1° transitorio.

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- V. URGENCIA:** simple.
- VI. ORIGEN INICIATIVA:** mensaje del Presidente de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo.
- VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 2 de julio de 2002.
- IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** segundo informe de la Comisión de Economía. Pasa a la de Hacienda.
- X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**
- 1) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
 - 2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
 - 3) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
 - 4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
 - 5) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
 - 6) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, a 29 de enero de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA**ÍNDICE**

Constancias reglamentarias	2	
Discusión en particular		3
Modificaciones		105
Texto del proyecto de ley		146
Asistencia y firmas		194
<i>Resumen Ejecutivo</i>	196	

BOLETÍN INDICACIONES

2.5. Boletín de Indicaciones

Boletín de indicaciones. Fecha 03 de mayo, 2004. Indicaciones formuladas por parlamentarios.

BOLETÍN N° 2416-03
NUEVAS INDICACIONES
03.05.04

NUEVAS INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTÍCULO ÚNICO

Del Honorable Senador señor Cariola:

1a.- Indicación al Artículo 3.

Por eliminar inciso final.

2a.- Indicación al Artículo 19.

Por agregar al inciso segundo la expresión "o solicitada" entre las palabras "marca registrada" y "del producto", de tal modo que se lea:

"Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada o solicitada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar."

3a.- Indicación al Artículo 19 bis A.

Por sustituirlo por el siguiente: "Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada, a menos que el titular de la frase de propaganda haya solicitado al Departamento, dentro de 60 días contados desde la caducidad o nulidad, la anotación al margen del registro de dicha frase, del nuevo registro base al cual adscribe, el que deberá contener la misma marca registrada mencionada en la frase de propaganda y tener una cobertura al menos igual a la del

BOLETÍN INDICACIONES

registro base nulo o caducado. De la cancelación de oficio deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.”.

4a.- Indicación al Artículo 23 bis A.

Por eliminar en la segunda línea a continuación de: “la solicitud....” y antes de, “....de una marca para productos....”, las palabras “o inscripción” y además, eliminar el 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.”. De manera que este Artículo se lea del siguiente modo:

“Artículo 23 bis A: Para los efectos del pago de derechos, la solicitud de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.”.

5a.- Indicación al Artículo 23 bis B.

Por eliminar en la quinta línea, a continuación de: “correspondiente a una solicitud” y antes de “por cada región.”, las palabras “y a una inscripción”.

6a.- **Indicación al Artículo 23.**

Por agregar Artículos 23 bis C y D del siguiente tenor:

“23 bis C: Si transcurridos cinco 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 expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

BOLETÍN INDICACIONES

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

23 bis D: No obstante lo señalado en el artículo anterior, se considerará como uso:

a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.

b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicios relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.”.

7a.- Indicación al Artículo 28.

Letra a): Por sustituirla por lo siguiente: “Los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.”.

Letra b): Por eliminarla.

Letra c): Pasa a ser nueva letra b).

8a.- Indicación. Por agregar nuevo Artículo 28 bis del siguiente tenor:

“Artículo 28 bis.- Serán condenados a presidio menor en su grado mínimo y pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca igual a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos que comprende la marca registrada.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.”.

BOLETÍN INDICACIONES

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes, se le aumentará la pena en un grado y se le aplicará una multa que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

9a.- Indicación al Artículo 31 bis.

Por sustituir la conjunción “y” por “o”, al final de la letra a) de este Artículo.

10a.- Indicación al Artículo 33.

Por intercalar en el inciso segundo, segunda línea después de: “...dentro del estado de la técnica...”, y antes de “...el contenido de las solicitudes nacionales...”, las palabras: “a los efectos del análisis de novedad”.

11a.- Indicación al Artículo 37.

Por eliminar las palabras “de negocios”, en la segunda línea de la letra c).

Por agregar el siguiente texto a la letra e):

“A no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el Artículo 32.”.

12a.- Indicación al Artículo 42.

Por sustituir en su tercera línea las palabras “seis meses anteriores” por las expresiones “un año anterior”.

13a.- Indicación al Artículo 45.

Por sustituir en el inciso primero, sexta línea, las expresiones “40 días” por “60 días”; y en su línea final, las expresiones “por no presentada” por “por abandonada”.

14a.- Indicación al Artículo 49.

Por sustituir el inciso primero por el siguiente: “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para usar, producir, ofrecer en venta, vender, importar o comercializar en cualquier forma, el

BOLETÍN INDICACIONES

producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.”.

De S.E. el Vicepresidente de la República:

15a.- Al Artículo 51 bis B.

Para eliminar, en el numeral 2, la expresión “en casos graves y urgentes,”.

16a.- Al Artículo 51 bis C.

Para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “el monto de la compensación” por la expresión “el monto de la remuneración”.

Del Honorable Senador señor Cariola:

17a.- Indicación al Artículo 51 bis D.

Por sustituir el Inciso segundo por el siguiente: “No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias hagan improbable que la licencia otorgada permita cumplir los fines establecidos en el Artículo 51.”.

18a.- Indicación al Artículo 52.

Por sustituir la letra a) por la siguiente: “a) Los que sin la debida autorización del titular de la patente fabricaran, utilizaran, ofrecieran en venta, vendieran, importaran, explotaran comercialmente o de cualquier otro modo el objeto patentado, o bien, el objeto obtenido directamente por un procedimiento patentado.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del Artículo 49.”.

Inciso final: Por eliminarlo.

19a.- Indicación al Artículo 59.

Por agregar a continuación de: “el número del registro.”, “sea en el modelo en si mismo o en sus envases.”.

BOLETÍN INDICACIONES

20a.- Indicación al Artículo 62 ter.

Inciso segundo: Por eliminarlo.

21a.- Indicación al Artículo 66.

Por agregar en el inciso primero, a continuación de: "número del registro.", "sea en el dibujo o diseño en sí mismo o en sus envases".

22a.- Indicación al Artículo 84.

Por agregar a continuación de: "encerrada dentro de un círculo". , "sea en el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados en sí mismos o en sus envases".

23a.- Indicación al Artículo 86.

Por sustituirlo por el siguiente: "Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Se entiende que una información es secreta, cuando, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.".
De S.E. el Vicepresidente de la República:

24a.- Al Artículo 89.

Para introducir las siguientes modificaciones:

a) En el inciso primero, intercálase a continuación de la expresión "no divulgados," la siguiente oración: "cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,".

b) Intercálase, como inciso segundo, pasando los actuales incisos segundo y tercero, a ser tercero y cuarto, el siguiente:

"La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos no divulgados y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.".

Del Honorable Senador señor Ominami:

BOLETÍN INDICACIONES

25a.- 1.- Intercálase en el inciso primero del artículo 89, a continuación del término "competente", la expresión "en Chile o en el extranjero".

2.- Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 89, la expresión "el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero" por "la autoridad sanitaria correspondiente, en Chile o en el extranjero".

3.- Agrégase en el inciso tercero del artículo 89, a continuación del punto final actual (.) la siguiente frase: "así como de los antecedentes respecto de los registros sanitarios obtenidos en el extranjero, si correspondiere."

4.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 90 la expresión "el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero" por "la autoridad sanitaria correspondiente, sea en Chile o en el extranjero".

De S.E. el Vicepresidente de la República:

26a.- Al Artículo 90.

Para agregar en el inciso primero, a continuación de la expresión "según corresponda", el texto siguiente:

"o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria."

27a.- Al Artículo 91.

Para agregar las siguientes letras d. y e., nuevas:

"d. El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses desde el registro o autorización sanitaria, realizado en Chile.

e. El producto farmacéutico o químico-agrícola tiene un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de 12 meses de vigencia."

Del Honorable Senador señor Cariola:

28a.- Indicación al Artículo 95 a).

BOLETÍN INDICACIONES

Por sustituir "92" donde dice "91".

29a.- Indicación al Artículo 5º Transitorio.

Por sustituirlo por el siguiente: "Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 y antes de la entrada en vigencia de esta Ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a esa fecha confería la Ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último."

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

2.6. Primer Informe Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 14 de mayo, 2004. Cuenta en sesión 07, Legislatura 351

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETÍN N°2.416-03**HONORABLE SENADO:**

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de presentaros su informe sobre el proyecto de ley de la referencia, iniciado por un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "suma".

A las sesiones en que se trató el proyecto asistieron, además de sus miembros, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro Díaz; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de ese Ministerio, señor Eleazar Bravo; los Asesores señoras Bernardita Escobar y Sabina Puente y señor Marco Arellano; el Jefe de la División de Rectoría y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud, señor Fernando Muñoz; el Director del Instituto de Salud Pública, señor Rodrigo Salinas; el Jefe del Departamento Jurídico del Instituto de Salud Pública, señor Max Fuenzalida, y el Asesor de la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Maximiliano Santacruz.

También concurrieron los representantes de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A.G., señores José Manuel Cousiño, Vicepresidente Ejecutivo, y Fernando Corvalán, Vicepresidente, y el señor Juan Pablo Egaña, Asesor de esa entidad; el señor Marino Porzio, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI); el señor Sergio Amenábar, ex Presidente de ACHIPI, y el señor Andrés Melossi, Secretario.

- - -

El proyecto de ley en estudio fue analizado previamente por la Comisión de Economía.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Economía.

La Comisión de Hacienda introdujo modificaciones a las normas relativas a la organización y atribuciones del Tribunal de Propiedad Industrial, por lo que se solicitó nuevamente el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, por oficio N° H/10, del 12 de mayo de 2004.

Se hace presente que durante el trámite ante la Comisión de Hacienda se solicitó la apertura de un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto, término dentro del cual se plantearon 29 indicaciones nuevas, signadas en el Boletín de fecha 3 de mayo, que elaboró la Secretaría del Senado, con los números 1a a 29a. En sesión del 11 de mayo, la Sala del Senado resolvió que las indicaciones recaídas en normas de competencia de la Comisión de Hacienda fueran analizadas en su seno y que la Comisión de Economía se pronunciara, posteriormente, sobre aquellas indicaciones recaídas en disposiciones de su competencia.

Cabe mencionar que estas últimas indicaciones se formularon al texto despachado por la Comisión de Economía en su segundo informe.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

I.- Indicaciones aprobadas: números 20 y 66.

II- Indicaciones aprobadas con modificaciones: número 23, la indicación nueva, sustitutiva, del Ejecutivo, relativa al numeral 20) del artículo único, presentada en el trámite de segundo informe de la Comisión de Economía, y las números 67, 68 y 69.

III- Indicaciones rechazadas: números 4a, 7a, 8a, 18, 18a, 19, 21, 22, 60, 61, 63, 64 y 65.

Cabe hacer presente que esta constancia es complementaria del cuadro reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión de Economía.

- - -

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció respecto del artículo único permanente, N°s 20), artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis H y 17 bis I; 22), artículo 18; 23), artículos 18 bis A a 18 bis F; 30) artículo 23 bis A; 32), artículo 28; 51), artículo 52; 55), artículo 61; 63), artículo 67; 71), artículo 85; 73), artículo 105, y acerca de los artículos 1º, 4º y 9º transitorios.

DISCUSIÓN

El señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción efectuó una presentación general a los integrantes de la Comisión, ocasión en que abordó el tema desde sus relaciones con la economía, la estrategia y su tratamiento en el proyecto de ley en informe.

Señaló que la propiedad intelectual abarca tres categorías: propiedad industrial, regulada en la ley N° 19.039; propiedad intelectual, regida por la ley N° 17.336, y variedades vegetales, regulada en la ley N° 19.342. Destacó el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial en los últimos años y reflexionó acerca de la relación entre protección e innovación y los lineamientos de política pública para utilizar activamente la propiedad industrial como componente de una estrategia de competitividad basada en el conocimiento.

A continuación se refirió específicamente a la iniciativa legal en informe y expuso acerca de los criterios que inspiran el proyecto, la estructura, patentes, indicaciones geográficas e información no divulgada.

- Señaló que los criterios inspiradores del proyecto consisten en fortalecer los derechos de propiedad industrial, dentro del marco del Anexo N° 1 C del Acuerdo de Marrakech, de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y con la precaución de asegurar a los consumidores el acceso a los frutos de la innovación.

Expresó que se reconocen nuevas categorías de derechos: dibujos industriales, esquemas de trazado, indicaciones geográficas y protección de información no divulgada. Se busca más observancia, pero procedimientos más ágiles y mayor transparencia. Se establecen exclusiones (nuevos métodos de negocio, software, genoma) y contrapesos (licencias obligatorias, agotamiento internacional).

- Respecto de la estructura de la ley, informó que se regulan las marcas comerciales; las patentes; los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales; los esquemas de trazado; las indicaciones geográficas,

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

la información no divulgada y la observancia de los derechos de propiedad industrial. Las materias no reguladas son las de derechos de autor y conexos, que se rigen por la ley N° 17.336; las variedades vegetales, reguladas en la ley N° 19.342, y las medidas en frontera, que se sujetan a las normas de la Organización Mundial del Comercio y misceláneas.

- Acerca de las patentes, explicó que se aumenta la protección a 20 años, pero desde la presentación de la solicitud; se mantiene la oposición; se opta por el agotamiento internacional; se amplían las causales de licencias no voluntarias; que el Senado excluyó las patentes de segundo uso, y que la inversión de la carga de la prueba opera sólo para productos patentados nuevos y no para los procedimientos.

- Sobre las indicaciones geográficas, hizo notar que ellas identifican un producto cuya calidad sea atribuible a su origen geográfico como originario de una región. Ellas existen para proteger y fomentar la reputación para grupos de productores en zonas geográficas. La duración de la protección es indefinida y los titulares son todos los que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada por la indicación geográfica.

- En lo referente a la información no divulgada, subrayó que se trata de los datos de nuevas entidades químicas cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, con medidas razonables para que no se divulguen. Su objetivo es que el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) deberán proteger por un período de tiempo esa información no divulgada, en el sentido de que no podrán otorgar registros sanitarios a terceros que no cuenten con datos propios. Las excepciones serán: conductas contrarias a la libre competencia; salud pública, seguridad nacional y emergencia; licencia obligatoria; comercialización en el extranjero supera un cierto período de tiempo; no se comercializa 12 meses después del registro, y no hay solicitud en Chile 30 meses después de la primera solicitud en el extranjero.

Sobre el particular, el señor Subsecretario anunció que el Ejecutivo consideraba necesario presentar una indicación relativa a la información no divulgada, que pretende aprovechar los espacios que permiten los Tratados vigentes para que el grupo de medicamentos no protegidos por patente y que puedan gozar de la protección de esta "cuasi patente" sea el menor posible, para no obstaculizar el ingreso de productos genéricos al país.

Como se mencionó al comienzo de este informe, en atención a lo anterior se solicitó en la Sala del Senado que se fijara un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto, plazo dentro del cual, además de las del Ejecutivo se presentaron otras, totalizando 29 nuevas indicaciones, las que se plantearon al texto despachado en el segundo informe por la Comisión de Economía. Posteriormente, la Sala del Senado acordó, en sesión del 11 de

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

mayo de 2004, que la Comisión de Hacienda se pronunciara sobre las indicaciones formuladas a normas de su competencia y, la de Economía, conociera de aquellas indicaciones de competencia de esta última Comisión.

Los representantes de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A.G. hicieron presente diversas observaciones al proyecto, las que se resumen, en lo sustancial, a continuación:

- El artículo 31 bis propuesto por la Comisión de Economía en su segundo informe contraviene lo dispuesto en el artículo 34 del ADPIC, al hacer copulativas las condiciones bajo las cuales el juez, en un proceso civil de infracción de patente de procedimiento, puede ordenar la reversión de la carga de la prueba. Como el artículo 34 N° 1 del ADPIC establece la posibilidad de optar por una u otra condición, nuestro país quedaría expuesto a una acción ante los organismos de solución de controversias que ese Tratado contempla.

- El artículo 37 aprobado en el segundo informe de la Comisión de Economía elimina la excepción contenida en la letra e) del actual artículo 37 de la ley N° 19.039, que permite el patentamiento de nuevos usos de artículos, objetos o elementos ya conocidos, cuando tal uso modifique esencialmente las cualidades de aquel o con su utilización se resolviera un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

Manifestaron que estiman indispensable restituir la posibilidad de patentar segundos usos, en atención a los argumentos que a continuación se reseñan:

a) La eliminación de la posibilidad de patentamiento de segundos usos constituye una violación a las normas de ADPIC, que prohíben la posibilidad de introducir modificaciones en las legislaciones de propiedad industrial e intelectual de sus adherentes, cuando éstas reduzcan el nivel de protección que existía al momento de aceptación del ADPIC.

Así, en conformidad al número 2 del artículo 70, si una materia ha sido desarrollada y amparada legalmente con anterioridad a la entrada en vigencia del ADPIC, no puede quedar excluida de la posibilidad de amparo legal bajo las leyes que implementan dicho Tratado, por el hecho de ser una materia ya existente a la fecha de aplicación del mismo.

Al menos desde el 30 de septiembre de 1991 en adelante, conforme al artículo 37 letra e) de la ley N° 19.039, ha sido posible amparar, vía patentes de invención, los nuevos usos, y tal protección legal preexistente al ADPIC no constituye una vulneración a ninguno de sus postulados, que no excluyen la patentabilidad de nuevos usos.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Además, el principio de no degradación del nivel de propiedad industrial e intelectual se ve confirmado por lo dispuesto en ADPIC, que se refiere a períodos de transición para la aplicación de sus normas, y que señala que los miembros que hagan uso de los períodos de transición deberán asegurarse de que cualquier cambio que implementen en sus leyes, regulaciones o prácticas durante dicho período de transición no resulte en una disminución del nivel de consistencia de ellas con los postulados del ADPIC.

b) La patentabilidad de segundos usos no se circunscribe, en la actual Ley de Propiedad Industrial, a segundos usos farmacéuticos o médicos, sino que es una opción que cabe respecto de cualquier clase de materias y permite patentar en cualquier campo de la técnica soluciones que consistan en el nuevo uso de artículos, elementos u objetos ya conocidos.

c) En la mayoría de las legislaciones de países desarrollados este tipo de invenciones son patentables, por lo que al prohibirse esta posibilidad de patentamiento en Chile se coloca en desventaja a la industria nacional frente a sus socios comerciales en esos países.

d) Los segundos usos médicos han sido aceptados por el Departamento de Propiedad Industrial desde 1991 y no se han producido los abusos monopólicos que algunos sectores de la industria nacional arguyen que podrían producirse si se mantiene esta posibilidad de patentamiento.

e) Finalmente, a este tipo de invenciones se les aplican los requisitos que rigen para patentar cualquier invención y deben encuadrarse dentro de la definición legal de invención y, por tanto, para ser dignas de protección deben necesariamente constituir una solución a un problema de la técnica, hasta ese momento no resuelto.

- El texto aprobado en el segundo informe circunscribe los derechos exclusivos del dueño de una patente de invención a producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, a realizar cualquier tipo de explotación del mismo.

Sin embargo, ADPIC señala que una patente confiere a su dueño, además, los siguientes derechos: ofrecer en venta e importar el producto patentado, en los casos de patente de producto, y, en los casos de patente de proceso, usar, ofrecer en venta, vender o importar el producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado.

- Respecto de las acciones de infracción por el ejercicio de derechos que emanan de una patente de invención, debiera

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

mantenerse la norma vigente, que permite la aplicación de las acciones de infracción si las conductas exclusivas han sido realizadas por un tercero sin autorización del titular de la patente.

- Debiera considerarse la posibilidad de extensiones en los plazos de duración de ciertas patentes, en conformidad al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

- Protección de la información científica no divulgada que haya sido acompañada como parte de la solicitud de autorización para un producto farmacéutico que emplea una entidad química que ha formado parte de otro producto ya autorizado por la autoridad sanitaria, en la medida que se hayan requerido nuevas pruebas clínicas, toxicológicas y farmacológicas para su aprobación.

Los representantes de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) manifestaron que, si bien el proyecto constituye un progreso frente a la ley actual, les parece necesario perfeccionar, fundamentalmente, los siguientes aspectos:

- En materia de infracciones, el proyecto establece que las infracciones deben corresponder a acciones de carácter malicioso. Sugirieron modificar las normas pertinentes en el sentido de sancionar como infracción las acciones sin autorización del titular de la patente, sin exigir un elemento subjetivo adicional.

- En materia de plazos, señalaron que se han reducido algunos que, en la práctica, pueden resultar imposibles de cumplir. Mencionaron, al efecto, los plazos de los artículos 7° y 43.

- Sugirieron la eliminación de los artículos 25, 53, 59 y 66, que establecen formalidades que consideran anacrónicas.

- Propusieron establecer una versión modificada de la actual "patente de reválida, mediante la "patente de inversión", que conllevaría la obligación de explotación de la tecnología patentada en un plazo determinado y, por ende, la inversión necesaria al efecto.

- Destacaron la conveniencia de restablecer las patentes de segundo uso.

- Sugirieron establecer la figura de la marca tridimensional, mediante una modificación de la definición de marca contenida en el artículo 19, insertando la palabra "forma" después de la palabra "signo".

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- Propusieron establecer el uso de las marcas registradas, dejando en claro que el no uso de una marca puede tener excusas legítimas que impedirían la caducidad, que la carga de la prueba corresponderá al titular de la marca y que las disposiciones serían aplicables exclusivamente a aquellas marcas cuya solicitud haya sido presentada después de la entrada en vigencia de la nueva ley.

- Finalmente, resaltaron la conveniencia de incorporar en el proyecto la marca colectiva, dejando los detalles de su regulación al reglamento.

Artículo único

Número 20)

El numeral 20), aprobado en general, intercala en la ley N° 19.039 los artículos 17 bis C a 17 bis E, que instauran un Tribunal de Propiedad Industrial, integrado en la forma que allí se describe.

A este numeral se le formularon las **indicaciones números 13, 14, 15, 16 y 17**, todas del Honorable Senador señor Novoa, que **fueron retiradas por su autor en el segundo informe de la Comisión de Economía, en atención a que**, recogiendo las observaciones planteadas en el curso del debate, el Ejecutivo formuló **una nueva indicación**, con fecha 14 de octubre de 2003, sustitutiva del número 20) del artículo único del proyecto, que contiene los artículos 17 bis C a 17 bis K.

El artículo 17 bis C propuesto en esta nueva indicación señala que el Tribunal de Propiedad Industrial es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, con asiento en la ciudad de Santiago. Estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, cada uno de ellos nombrado por el Presidente de la República mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas por medio de un auto acordado de la Corte Suprema. Los miembros deben ser abogados con al menos cinco años de posesión del título. Cuatro de los titulares y dos de los suplentes deberán tener conocimientos especializados en propiedad industrial.

El artículo 17 bis D dispone el funcionamiento del Tribunal en dos y tres salas, según las necesidades, cada una de las cuales sesionará al menos tres días a la semana. Además, fija normas procesales

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

relativas a quórum, votaciones, resolución de empates, peritajes y elección de Presidentes del Tribunal y de las salas.

El artículo 17 bis E fija en 50 unidades tributarias mensuales la remuneración mensual de los titulares y en 20 unidades tributarias mensuales la de los suplentes. En ambos casos se adicionará la suma de 0,4 unidades tributarias mensuales por cada causa resuelta, con un máximo mensual, por este concepto, de 50 unidades tributarias mensuales.

El artículo 17 bis H señala la planta esquemática del Tribunal: un secretario abogado, dos relatores abogados y cuatro administrativos, todos ellos funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y regidos por el estatuto jurídico de ésta, salvo en lo que resulte incompatible con las funciones que ejerzan.

El artículo 17 bis I contiene normas sobre personal, contrataciones, mobiliario y equipamiento y dispone que la Ley Anual de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal, dentro del presupuesto del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

La Honorable senadora señora Matthei opinó que no era conveniente que todos los miembros del tribunal fueran abogados y señaló que estimaba preferible contar con integrantes expertos en distintas áreas. Consideró inadecuado, asimismo, que todos los miembros sean propuestos por la Corte Suprema, pues sería preferible que haya en ellos diversidad de origen. Sugirió que la Oficina de Alta Dirección Pública participe en los nombramientos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que en la Comisión de Economía se aprobó la integración del tribunal exclusivamente por abogados en atención a que se trata de un tribunal de segunda instancia, cuyas resoluciones serán susceptibles de recursos de casación ante la Corte Suprema, lo que exige experiencia en materia de procedimientos judiciales. Aseguraron que sólo el 0,6% de las causas pendientes ante el Tribunal se refieren a patentes; el resto de ellas corresponde a controversias por marcas, por lo que no es realmente necesario que el tribunal esté integrado por profesionales que no sean abogados.

Los miembros de la Comisión compartieron el criterio de que el tribunal tiene que oír a especialistas en los distintos temas y que sus integrantes deben provenir de distintos orígenes, razón por la cual aprobaron, con enmiendas que recogen los criterios expuestos, la nueva indicación sustitutiva del Ejecutivo, efectuando, de la forma que se consigna en su oportunidad, modificaciones en los artículos 17 bis C y 17 bis D propuestos en dicha indicación.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Respecto del artículo 17 bis C, dichas modificaciones consisten, en lo sustancial, en establecer que el Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, los que serán nombrados por el Presidente de la República de una terna que, previo concurso público de antecedentes, confeccionará, en cada caso, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tres miembros titulares y dos suplentes serán propuestos por cada Tribunal. En la selección de dos miembros titulares y un suplente, cada Tribunal deberá exigir a los postulantes conocimientos especializados en propiedad industrial.

En lo referente al artículo 17 bis D, las enmiendas señalan que cada sala deberá contar a lo menos con dos miembros titulares, y que en todos los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar informe pericial, en cuyo caso el perito participará en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, debiendo su opinión constar expresamente en el fallo.

- La Comisión aprobó, con las enmiendas mencionadas, el numeral 20) propuesto por la nueva indicación sustitutiva del Ejecutivo. El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, salvo en lo referente a la aprobación del inciso segundo del nuevo artículo 17 bis C, que fue acordada con los votos de los Honorables Senadores señores Boeninger, García y Ominami y con la abstención de la Honorable Senadora señora Matthei, quien no compartió la idea de que sea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que participe en la selección de los miembros del Tribunal.

Número 22)

Artículo 18

En este precepto recayeron las indicaciones números 18 y 19, ambas del Honorable Senador señor Novoa, las que inciden en el artículo 18, contenido en el N° 22).

Ese artículo establece el monto de los derechos a pagar por la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Fija el derecho en el equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión y señala la forma de pago, que es diferente según se trate de patentes o de los demás derechos: si se trata de las primeras, debe pagarse una unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud y, el resto, hasta enterar la tasa correspondiente a un decenio completo de protección, cuando la solicitud es aceptada; en el caso de los demás derechos, la particularidad está en que, una vez aceptada la solicitud, se debe pagar sólo la tasa que cubra un quinquenio. De ser rechazada la solicitud, lo pagado cede en beneficio fiscal. El tercer inciso del artículo 18 regula el pago de derechos por los decenios o quinquenios siguientes, el que debe ser anticipado; otorga un término de gracia de seis meses a los titulares que no paguen a tiempo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes de atraso, y hace caducar los derechos cuya tasa no sea pagada dentro de estos plazos, evento en el cual la propiedad pasa a ser de dominio público.

La indicación N° 18 rebaja el monto de los derechos a una y media unidad tributaria mensual y elimina la oración final del inciso primero, que dispone el pago en parcialidades quinquenales o decenales, de modo de hacer exigible el total del derecho al momento de concederse el registro.

La indicación N° 19 suprime el inciso tercero, que regula el pago en cuotas y fija la sobretasa para el caso de solicitudes de renovación formuladas dentro de los seis meses siguientes a la expiración del plazo.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que para fijar las tasas se tomó en consideración las existentes en países desarrollados, muy superiores a las que fija el proyecto, y las de la región, que también son más altas. Afirmaron que no es caro ya que patentes y marcas constituyen privilegios monopólicos de explotación, por 20 y 10 años, respectivamente.

Respecto de la sobretasa, manifestaron que sólo se cobra cuando el solicitante no ha sido diligente y acude después de expirado el plazo de seis meses de gracia para el pago de los derechos correspondientes.

Respondiendo a una consulta de la Honorable Senadora señora Matthei, informaron que en la actualidad se recaudan aproximadamente US\$ 7.000.000 por este concepto, y que con las nuevas tasas dicha cantidad se incrementaría a US\$ 12.000.000.

Destacaron que en el artículo 18 bis A se establece que los solicitantes que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- Las indicaciones N°s 18 y 19 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

- Con idéntica unanimidad, la Comisión aprobó el artículo 18 propuesto por el numeral 22), en los mismos términos en que lo había hecho la Comisión de Economía en su segundo informe.

Número 23)

Incorpora, a continuación del artículo 18, los 18 bis A a 18 bis F, nuevos.

A este numeral, se presentaron las indicaciones números 20, 21, 22 y 23, todas del Honorable Senador señor Novoa.

La indicación N° 20 agrega un nuevo inciso al artículo 18 bis A, contenido en el N° 23) del artículo único.

Ese artículo consagra la facultad de los solicitantes que carezcan de medios económicos para registrar derechos difiriendo el pago de las tasas en la forma que prescriba el reglamento. Lo mismo rige para los honorarios de los peritos que intervengan.

La indicación postula que la patente caducará si los derechos o los honorarios periciales no fueran pagados oportunamente.

Se aprobó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

Las indicaciones N°s 21 y 22 inciden en el artículo 18 bis B, contenido en el N° 23) del artículo único.

El artículo 18 bis B fija las tasas a pagar para inscribir marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La primera indicación rebaja los derechos a la mitad: de tres a una y media unidades tributarias mensuales; y el pago parcial, que se hace a la presentación de la solicitud, de una a media unidad tributaria mensual.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

La otra suprime del mencionado artículo la segunda oración del inciso segundo, que permite hacer el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de un registro que se procura renovar, pagando una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes del plazo de gracia utilizado.

Puestas en votación, ambas indicaciones fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

La indicación N° 23 sustituye el artículo 18 bis C, contenido en el N° 23) del artículo único, que establece los derechos a pagar en caso de oposición a una solicitud de registro y de apelación, fijándolos en dos unidades tributarias mensuales. Esa suma es reintegrada si es acogida la oposición o la apelación.

La indicación suprime el pago en caso de oposición, manteniéndolo solamente para las apelaciones.

Fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe.

El artículo 18 bis D prescribe que la inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

El artículo 18 bis E establece que los derechos establecidos en los artículos anteriores serán a beneficio fiscal y que el pago deberá acreditarse dentro de 60 días 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. Agrega que dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

El artículo 18 bis F se refiere a los registros de marcas comerciales que distingan servicios y que se encuentren limitados a una o más provincias, los que se entenderán extensivos a todo el territorio

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

nacional, y a los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, que se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Agrega que los titulares de esos registros, que amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley.

- La Comisión aprobó los artículos 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, con una enmienda meramente formal en el artículo 18 bis E.

Número 30)

Artículo 23 bis A

Dispone que para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Añade que lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

La **indicación N° 4a**, del Honorable Senador señor Cariola, elimina las palabras "o inscripción" y el 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."

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la norma del artículo 23 bis A obedece al principio de "especialidad de la marca", según el cual pueden existir tantas marcas cuántas clases tenga el clasificador de marcas. El clasificador está construido de manera que los productos que están en una clase no están en otra, para evitar confusiones. Este principio tiene algunas excepciones: clases en que se construyen relaciones (hoteles y restaurantes o cosméticos y farmacias, por ejemplo) y las marcas notorias.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Subrayaron la inconveniencia de la indicación del Honorable Senador señor Cariola, porque hay marcas de productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. En las marcas de productos hay que pagar por cada clase y en las de servicios por cada servicio. La disposición del artículo 23 bis A establece que los establecimientos industriales y los comerciales paguen por clase, porque en la actualidad, pagando una tasa, bloquean a todas las marcas de productos.

- La indicación N° 4a fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

- Con igual unanimidad la Comisión aprobó enseguida el artículo 23 bis A.

Número 32)

Artículo 28

Este precepto tipifica, en tres literales, las conductas penales que serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

La letra a) castiga a los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos, o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada.

La letra b) condena a los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

La letra c) castiga a los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

La **indicación N° 43**, del Honorable Senador señor Novoa, incide en el encabezado del artículo 28, contenido en este número. La indicación intercala una frase que aclara que dichas multas no excluyen las responsabilidades civil y penal que emanen del ilícito.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- La indicación N° 43 fue retirada en el segundo informe de la Comisión de Economía.

La **indicación N° 7a**, del Honorable Senador señor Cariola, efectúa enmiendas en el artículo 28.

- Sustituye la letra a) por la siguiente:

“Los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.”.

- Elimina la letra b).

El Honorable Senador señor Ominami manifestó su disconformidad con la indicación, porque eliminar el requisito del dolo podría conducir a que se sancione a quienes operan de buena fe con productos semejantes a otros de marca registrada.

El Honorable Senador señor García, quien también es integrante de la Comisión de Economía, recordó que en esa Comisión el tema del elemento subjetivo de la malicia se debatió latamente, escuchando la opinión de varios abogados penalistas al respecto y que, finalmente, se consideró que exigir que se probara que la conducta había sido maliciosa favorecía a pequeños comerciantes o productores que de buena fe comercializaban productos sin saber que eran, por ejemplo, falsificados.

El Honorable Senador señor Boeninger coincidió con la necesidad de mantener la palabra “maliciosamente”, pero discrepó de la indicación, además, porque la exigencia de autorización del titular, al hablar de una marca semejante a otra, le parece ambigua y de gran subjetividad.

Los representantes del Ejecutivo reiteraron que en la Comisión de Economía se tuvo en consideración que ciertas conductas pueden no ser en sí mismas mal intencionadas y que, en tales casos, el juez para condenar debe llegar a la convicción de que se actuó maliciosamente. Sobre la eliminación del literal b) que propone la indicación, enfatizaron que la rechazan, porque la conducta allí descrita es justamente una de las que no

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

requiere que se mencione expresamente el elemento subjetivo de la malicia, al describir la figura delictiva.

- La indicación N° 7a fue rechazada unánimemente por los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, quienes a continuación aprobaron el artículo 28 propuesto en el numeral 32, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe

- - -

La **indicación N° 8a**, del Honorable Senador señor Cariola, agrega un artículo 28 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 28 bis.- Serán condenados a presidio menor en su grado mínimo y pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales los que sin la autorización del titular usaran con fines comerciales, una marca igual a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos que comprende la marca registrada.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes, se le aumentará la pena en un grado y se le aplicará una multa que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que, al igual que en lo relativo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el espíritu en esta materia es sancionar con multas y no con penas privativas de libertad.

- La indicación N° 8a fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Beninger, García y Ominami.

- - -

Número 51)

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Reemplaza el artículo 52 de la ley N° 19.039 por una norma que enuncia las infracciones en materia de patentes de invención y les asigna una pena de multa de entre 25 y 1.000 unidades tributarias mensuales. El artículo vigente estipula que la multa podrá oscilar entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

A este artículo se formularon las indicaciones números 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 18a.

La **indicación N° 60**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la oración inicial de la letra a), que dice "El que defraudare a otro haciendo uso de un objeto no patentado", por: "El que haga uso de un objeto no patentado".

- La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

La **indicación N° 61**, del mismo Honorable Senador señor Cordero, intercala en la letra b) una oración que incorpora al tipo penal la conducta de solicitar a la autoridad competente aquiescencia para comercializar un invento patentado, sin la debida autorización del titular del derecho de propiedad industrial.

- La Comisión la rechazó por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

La **indicación N° 62**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala en la misma letra b) la frase "a sabiendas", que supone exigir dolo directo en este delito, esto es, que el autor sepa que el invento está patentado.

- Su autor la retiró en el segundo informe de la Comisión de Economía.

La **indicación N° 63**, del Honorable Senador señor Cordero, sustituye la primera oración de la letra c), que dice: "El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado" por "El que sin la autorización de sus titulares hiciere uso de un procedimiento patentado".

- La Comisión la rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

La **indicación N° 64**, del Honorable Senador señor Cordero, reemplaza la letra d), que se refiere a la defraudación cometida imitando un invento patentado, para exigir también en este tipo penal la ausencia de autorización del titular del derecho de propiedad industrial protegido.

- Fue rechazada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

La **indicación N° 65**, también del Honorable Senador señor Cordero, suprime en la letra e) la palabra "maliciosamente", contenida en la definición del tipo que penaliza la imitación o uso de un invento cuyo registro está solicitado, aunque pendiente, siempre que la patente sea otorgada.

- Se rechazó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

La **indicación N° 66**, del Honorable Senador señor Novoa, sustituye, en la misma letra e), la oración "siempre que la patente en definitiva sea otorgada", por "a menos que en definitiva la patente no sea concedida".

- Fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos que la Comisión de Economía.

Las **indicaciones N° 67**, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Ominami; **N° 68**, de los Honorables Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, **y N° 69**, del Honorable Senador señor Ríos, agregan el siguiente inciso nuevo:

"En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones y/o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del Estado de la Técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039, en el entendido que existan patentes o familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren tales drogas o principios activos."

- La Comisión las aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Matthei y

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe.

La **indicación N° 18a**, del Honorable Senador señor Cariola, efectúa las siguientes enmiendas en el artículo 52:

- Sustituye la letra a) por la siguiente:

“a) Los que sin la debida autorización del titular de la patente fabricaran, utilizaran, ofrecieran en venta, vendieran, importaran, explotaran comercialmente o de cualquier otro modo el objeto patentado, o bien, el objeto obtenido directamente por un procedimiento patentado.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del Artículo 49.”.

- Elimina el inciso final.

- La indicación N° 18a fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

Número 55)

Este numeral reemplaza el artículo 61 de la ley N° 19.039, que castiga con multa los delitos relativos a patentes de modelos de utilidad, por un precepto que establece que serán castigados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, quienes realicen alguna de las acciones que describe la norma en cuatro literales. El precepto vigente fija el monto entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

Las **indicaciones N°s 71 y 72**, del Honorable Senador señor Novoa, intercalan en los literales del artículo 61 propuesto la palabra “maliciosamente”.

- Su autor retiró ambas indicaciones en el segundo informe de la Comisión de Economía.

- El artículo 61 propuesto en el número 55) fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Economía en su segundo informe.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Número 63)

Reemplaza el artículo 67 de la ley N° 19.039, que se refiere a las multas por uso irregular de diseños industriales, por otro precepto, del siguiente tenor:

"Artículo 67.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o diseño industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un dibujo o diseño industrial registrado.

d) El que sin la debida autorización del titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines comerciales un dibujo o diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 bis C de esta ley, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero."

A este numeral se formularon las **indicaciones N°s 74 y 75**, ambas del Honorable Senador señor Novoa, que intercalan en todos los literales del artículo la palabra "maliciosamente".

- Su autor retiró las indicaciones en el segundo informe de la Comisión de Economía.

- La Comisión aprobó el artículo 67 contenido en el numeral 63 por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe.

Número 71)

Este número inserta en la ley N° 19.039 un Título VII, "Disposiciones Finales", y trece artículos nuevos, signados con los números 73 a 85.

Artículo 85

El artículo 85 castiga con multa los delitos relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado.

La **indicación N° 79**, del Honorable Senador señor Novoa, intercala, en la letra a) del artículo 85, después de la expresión "El que", la palabra "maliciosamente". La **indicación N° 80**, del mismo señor Senador, reemplaza, en la letra c) del citado artículo, la frase "El que con fines comerciales" por "El que para defraudar".

- Su autor retiró ambas indicaciones en el segundo informe de la Comisión de Economía.

- La Comisión aprobó el artículo 85 propuesto en el número 71 en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Economía en su segundo informe. El acuerdo fue adoptado unánimemente, por los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Número 73)

Incorpora a la ley N° 19.039 un Título IX, nuevo, conformado por los artículos 91 al 105, sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 105

El artículo 105 tipifica las infracciones contra las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las que sanciona con multas, al igual que el resto de los preceptos penales de la iniciativa de ley en informe.

El Honorable Senador señor Novoa formuló las **indicaciones N°s 88 a 91**, para intercalar la palabra "maliciosamente" en los diversos tipos que describen los literales del artículo 105.

- Estas indicaciones fueron retiradas en el segundo informe.

- El artículo 105 propuesto en el numeral 73) se aprobó por unanimidad, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe. El acuerdo se adoptó con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

Artículo 1º transitorio

Regula la aplicación en el tiempo de las enmiendas que introduce a la ley N° 19.039 el presente proyecto de ley, en lo relativo a la competencia de segunda instancia, como consecuencia de la creación del Tribunal de Propiedad Industrial y la integración, funcionamiento y remuneración de sus integrantes.

- Fue aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe, por los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

Artículo 4º transitorio

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Regula la vigencia en el tiempo de los derechos por las actuaciones ante el Departamento de Propiedad Industrial.

- La Comisión lo aprobó unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami, con el mismo texto con que lo despachó la Comisión de Economía en su segundo informe.

Artículo 9º transitorio**Se refiere al financiamiento del gasto generado por el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial.**

- Fue aprobado, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía en su segundo informe, por los Honorables Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García y Ominami.

- - -

FINANCIAMIENTO

El Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de fecha 22 de marzo de 2004, señala:

“El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir una serie de modificaciones a la actual Ley de Propiedad Industrial. Esta iniciativa legal, en los numerales 7º y 8º del artículo único propuesto, introduce modificaciones al artículo 17 de la actual ley, las que tienen el impacto financiero que se indica:

a) Se aumenta el número de Ministros integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial de tres a seis miembros titulares y se aumenta la remuneración de los Ministros titulares y suplentes existentes. Esta modificación dejará al Tribunal con seis Ministros titulares y cuatro suplentes, pudiendo llegar a representar anualmente un gasto de 9.956 UTM, en el evento que el Tribunal sesione durante todo el año, en tres salas, al máximo de su capacidad.

Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto de \$256.928 miles.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

b) Se crean dos cargos de relator abogado.

Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto de \$31.564 miles.

c) Se mejoran remuneraciones del personal administrativo del Tribunal y el gasto de operación de éste, producto del arriendo de oficinas.

Esta modificación representa, anualmente, un mayor gasto de \$15.897 miles.

El mayor costo anual, en régimen, que representa la aplicación de esta iniciativa legal, alcanza a un monto máximo de \$303.759 miles de pesos, que se financiará con cargo a los mayores recursos que se generen por aplicación de las modificaciones que introduce el presente proyecto de ley. Con todo, el gasto que demande durante el año 2004, se solventará mediante reasignaciones presupuestarias de dicha Subsecretaría.”.

En consecuencia, las normas del proyecto no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la economía del país.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º**Número 20)**

Artículo 17 bis C

Reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, los que serán nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de una terna que previo concurso público de antecedentes confeccionará, en cada caso, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tres miembros titulares y dos suplentes serán propuestos por cada Tribunal. El concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas y no discriminatorias.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de dos miembros titulares y un suplente, cada Tribunal deberá exigir a los postulantes conocimientos especializados en propiedad industrial.”.

(Indicación nueva del Ejecutivo, sustitutiva del número 20). Unanimidad 4x0, salvo respecto del inciso segundo, que se aprobó por mayoría 3 x 1 abstención).

Artículo 17 bis D

Sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá contar a lo menos con dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En todos los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar informe pericial, en cuyo caso el perito participará en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, debiendo su opinión constar expresamente en el fallo.”.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

**(Indicación nueva del Ejecutivo, sustitutiva del número 20).
Unanimidad 4x0).**

Número 23)

Artículo 18 bis E

Intercalar, en el inciso primero, entre los vocablos "fecha" y "que", la preposición "en".

(Unanimidad 4x0, artículo 121 del Reglamento).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En virtud de las modificaciones que se han señalado, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º:

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, **sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.**"

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

expediente respectivo. **En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."**

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular **ante el Departamento** oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, **modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales**, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el **objetivo** de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, **contados** desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si **hubieran** hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, **al menos, por instrumento privado suscrito ante notario** y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como **en** segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición, que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

El recurso de apelación **se concederá** en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”.

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del Tribunal de Propiedad Industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes, los que serán nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de una terna que previo concurso público de antecedentes confeccionará, en cada caso, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tres miembros titulares y dos suplentes serán propuestos por cada Tribunal. El concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas y no discriminatorias.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de dos miembros titulares y un suplente, cada Tribunal deberá exigir a los postulantes conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá contar a lo menos con dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En todos los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar informe pericial, en cuyo caso el perito participará en las deliberaciones del Tribunal con derecho a voz, debiendo su opinión constar expresamente en el fallo.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo."

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención,

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales **por** cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud **fuera** rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se **hubiera** dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera **que** sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que a desempeñarlo con la

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

dentro de los 60 días contados desde la fecha **en** que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentren limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad **por medio del uso** en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se **vayan** a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

"Artículo 19 bis A.- **La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán** los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual **se** adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia **de** que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si **hubiera** fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando **hubieran** transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) **Las expresiones o signos empleados** para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular **de la marca registrada en el extranjero**, aquella a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales distintos y no relacionados, a condición, por una parte, **de** que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales **o** industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales **o** industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquella a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso **de** que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se **iniciaran** dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálense los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que **estuviera** ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.”.

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- d) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- e) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.**
- f) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.**

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

“Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.”.

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

“Artículo 30.- Cuando una marca no registrada **estuviera** usándose por dos o más personas a la vez, el que la **inscribiera** no podrá perseguir la responsabilidad de los que **continuaran** usándola hasta que

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando se den las circunstancias siguientes:

- c) que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, y**
- d) que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.**

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, **de negocios** o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y **las** buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- **No serán consideradas** para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta **de**:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando **procediera**."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 40 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.”.

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente, **o un tercero con derecho a explotarla**, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la **libre** competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada **del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por **objetivo** poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso **de** que dicho pronunciamiento sea positivo, **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para **los cuales** fue concedida y, por el otro, el monto de la compensación que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella **hubieran** desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. **El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se **repetieran** las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso **de** que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59), por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- c) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- d) **Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.**

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, **éste** se registrá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.”.

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- c) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- d) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.”.

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se **hubiera** beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y **utilizara** medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que **obtuviera** una invención que exceda el marco de la que le **hubiera** sido encargada.”.

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o **por** las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.”.

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial **a que se refiere el Párrafo 3º del Título I** de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo **114**, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, **el** esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, **contada** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no **sea** el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se **hubiera** concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

c) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

d) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales."

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al **91**, nuevos:

"Título VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de 10 años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- b. Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.
- c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.**

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos **92** al 105, nuevos:

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) Se entiende por indicación geográfica aquélla que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.**
- b) Se entiende por denominación de origen aquélla que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen**

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.**
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.**
- c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.**

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- d) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- e) **Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.**
- f) **Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.**

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al **113**, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y **corresponderán** a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios **podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:**

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que **hubieran** comercializado productos que infrinjan un derecho de **propiedad industrial**, salvo que estas mismas personas los **hubieran** fabricado o producido, o los **hubieran comercializado** con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción **a un derecho de propiedad industrial.**

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, **en la sentencia**, que el infractor proporcione las informaciones **que posea** sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;**
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;**
- c) El nombramiento de uno o más interventores;**
- d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y**
 - e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que **estuvieran** pendientes **ante** el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el **numeral 20) del artículo único** de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- **Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior**, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se **hubieran** hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7º.- 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 8º.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República,

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9°.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial **que incorpora** el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Acordado en sesiones de fecha 14 y 21 de abril, 5 y 12 de mayo de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señor Alejandro Foxley Rioseco (Presidente), señora Evelyn Matthei Fonet (Sergio Fernández Fernández) y señores Edgardo Boeninger Kausel, José García Ruminot y Carlos Ominami Pascual (Presidente Accidental).

Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 2004.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**(BOLETÍN N° 2.416-03)****I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:**

- e) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus Anexos, en lo relativo a privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
- f) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- g) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más adecuado.
- h) Crear el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. ACUERDOS:

Indicación número 4 a: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 7 a: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 8 a: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 18: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 18 a: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 19: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 20: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 21: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 22: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 23: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación nueva, sustitutiva, del Ejecutivo: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 60: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 61: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 63: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 64: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 65: rechazada, unanimidad 4x0.
Indicación número 66: probada, unanimidad 4x0.
Indicación número 67: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 68: aprobada, unanimidad 4x0.
Indicación número 69: aprobada, unanimidad 4x0.

Los acuerdos de la Comisión fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros presentes (4x0), con excepción de la aprobación del inciso segundo del artículo 17 bis C, contenido en el numeral 20), que fue acordada por mayoría de votos: 3x1 abstención.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** consta de un artículo único permanente, compuesto por 75 numerales, y de 9 artículos transitorios.
- IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 68); N° 71), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 73), artículo 103, y el artículo 1° transitorio.
- V. URGENCIA:** "suma".
- VI. ORIGEN INICIATIVA:** Mensaje del Presidente de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo.
- VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 2 de julio de 2002.
- IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** informe de la Comisión de Hacienda.
- X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**
- 7) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
 - 8) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
 - 9) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
 - 10) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
 - 11) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.

PRIMER INFORME COMISIÓN HACIENDA

- 12) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, a 14 de mayo de 2004.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

2.7. Nuevo Segundo Informe Comisión de Economía

Senado. Fecha 17 de junio, 2004. Cuenta de Sesión 07, Legislatura 351

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETÍN N° 2.416-03

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de emitir un nuevo segundo informe acerca de la iniciativa legal de la referencia.

En efecto, acogiendo una solicitud de la Comisión de Hacienda, el Senado abrió un término especial para presentar indicaciones, dentro del cual se formularon veintinueve proposiciones de enmienda, diez de las cuales fueron retiradas por su autor, el Honorable Senador señor Marco Cariola.

A las sesiones en que tratamos este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz Pérez; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo Manríquez; los Asesores Jurídicos de dicho Departamento, señorita Sabina Puente Guerrero y señor Marco Arellano Quiroz; la Asesora Económica del mismo, señora Bernardita Escobar Andrae; el Director del Instituto de Salud Pública, señor Rodrigo Salinas Ríos; la Jefa del Subdepartamento de Registro de ese Instituto, señora Tatiana Tobar Aravena; el Jefe del Departamento Jurídico del Instituto, señor Max Fuenzalida Carabantes; el Asesor Jurídico del mismo, señor Luis Brito Rosales, y el abogado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Maximiliano Santa Cruz Scantlebury.

La Corte Suprema, que fue consultada mediante oficio de la Comisión de Economía N° 144/E, de 21 de enero del año en curso, respondió mediante oficio N° 3.558, de 30 de marzo de 2004, que se tuvo a la vista al estudiar la iniciativa en este trámite de nuevo segundo informe. La Comisión aprobó la mayor parte de las propuestas contenidas en él.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Este proyecto ha sido declarado de urgencia simple por el Presidente de la República.

- - - - -

A continuación se consigna, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, un resumen que consolida los acuerdos de los dos segundos informes emitidos sobre la presente iniciativa y los del presente nuevo segundo informe:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: del Artículo único: N^{os} 1), 2), 3), 5) que pasa a ser 6), 19), 21), 29), 36) que pasa a ser 35), 39) que pasa a ser 38), 42) y 43) que pasan a ser 41) y 42), 56) que pasa a ser 54), 58) que pasa a ser 56), 63) y 64) que pasan a ser 61) y 62), 66) que pasa a ser 64), 69) que pasa a ser 67), 71) que pasa a ser 69), 77) que pasa a ser 75), y los artículos transitorios 6^o, que pasa a ser 5^o, y 8^o a 10, que pasan a ser 6^o a 8^o.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3, 7, 8, 11, 20, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 66, 76, 78, 87, 95, 102, 103, 107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124 y 125, del primero Boletín; números 15a, 16a, 26a y 28a, del segundo Boletín.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 29, 31 (en lo referente a agregar un párrafo cuarto), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 96 y 97, del primer Boletín; números 13a, 19a, 21a, 22a, 24a, 27a y 29a, del segundo Boletín, e indicación nueva del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17 bis D del numeral 20).

IV.- Indicaciones rechazadas: números 18, 19, 21, 22, 24, 35, 48, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113 y 114, del primer Boletín; números 2a, 6a, 7a, 9a, 11a, 14a, 18a y 25a, del segundo Boletín, e indicación nueva del Ejecutivo, para reemplazar el artículo 17 bis C del numeral 20).

V.- Indicaciones retiradas: números 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 31 (en lo referente a intercalar el párrafo segundo), 32, 38, 39, 40, 41, 43, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 109, 117 y 123, del primer Boletín, y números 1a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a, 12a, 17a, 20a y 23a, del segundo Boletín.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

DISCUSIÓN DE LAS INDICACIONES

La Comisión de Economía se abocó, en primer término, a revisar las modificaciones que la de Hacienda introdujo, a indicación del Ejecutivo, en los **artículos 17 bis C y 17 bis D**, contenidos en el numeral 20) del artículo único del proyecto, los que dicen relación con la integración del Tribunal de Propiedad Industrial, la forma de designar a sus miembros, los requisitos para el funcionamiento en salas y el nombramiento y participación de peritos.

Hubo consenso en que la instancia y la oportunidad para resolver cuestiones de fondo de un proyecto de ley es la discusión del mismo en la respectiva Comisión técnica, y en que buscar soluciones para algunos aspectos puntuales en otras etapas o escenarios, lejos de facilitar o agilizar la tramitación, con frecuencia la embarazan o retardan.

Este acuerdo, que fue unánimemente adoptado por los miembros presentes de la Comisión, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis, se fundamentó en la necesidad y conveniencia de mantener los lineamientos convenidos entre los legisladores tras un profundo y extenso debate producido en la Comisión técnica durante el trámite reglamentario de segundo informe.

En el caso del **artículo 17 bis C**, se desechó la disposición que faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para intervenir en la generación de miembros titulares y suplentes del Tribunal de Propiedad Industrial.

Para ello se tuvo en cuenta que las materias que conocerá este último son predominantemente jurídicas, lo que explica la intervención de la Corte Suprema en el concurso público y en la formación de las ternas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en cambio, está llamado a conocer y fallar cuestiones de las más variadas especialidades, vinculadas con la competencia en los mercados, motivo por el cual es integrado por personas con formación jurídica y económica. El modelo adoptado para este último no es extrapolable sin más a otros órganos jurisdiccionales y tampoco justifica la participación que se le daría en virtud del precepto en comento, en orden a intervenir en la generación de otro tribunal especializado.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía rechazó la sustitución practicada por la de Hacienda a indicación del Ejecutivo y repuso el texto del artículo 17 bis C aprobado en nuestro segundo informe.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Así lo acordaron, por unanimidad, los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Por lo que respecta al **artículo 17 bis D**, también a indicación del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda introdujo un precepto sustitutivo del que la de Economía había sancionado en el segundo informe. Entre ambos existen tres diferencias.

La primera, es la incorporación en el inciso primero de una regla en virtud de la cual, cuando el Tribunal funcione dividido en salas, cada una de ellas deberá estar integrada por dos miembros titulares, a lo menos. La Comisión de Economía concordó con esta modificación.

La segunda, incide en el inciso cuarto y consiste en integrar el Tribunal, cuando el asunto no se refiera a marcas comerciales, con un perito que participará en las deliberaciones y cuya opinión deberá constar expresamente en el fallo. En tales casos, si alguna de las partes en el litigio lo pide, el Tribunal está obligado a designar perito.

Se explicó a la Comisión que la finalidad de este cambio es aportar al debate del Tribunal conocimientos propios de especialidades diferentes al derecho, y que se excluyen los juicios sobre marcas porque esa forma de propiedad industrial es de índole predominantemente jurídica y la integración del órgano jurisdiccional por abogados resulta garantía suficiente. El grueso de las causas que hoy llegan a la segunda instancia en materia de Propiedad Industrial, más del 90%, es sobre marcas.

Sin embargo, los miembros de la Comisión manifestaron reticencia en lo referente a consignar en el fallo la opinión del perito, puesto que ello podrá derivar, en la práctica, a que el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendada a este Tribunal se transfiera al perito. Hicieron presente que, existiendo un informe pericial, es de toda evidencia que el Tribunal no podrá prescindir de analizarlo y ponderarlo, pero obligar a dejarlo estampado en la sentencia excede la función del peritaje, que es la de suministrar una visión propia de alguna especialidad del saber, mas no la de dirimir el conflicto.

En vista de lo anterior, recogiendo una sugerencia formulada por el señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, la Comisión dio una nueva redacción al precepto, que estipula que los peritos podrán ser más de uno y que suprime la incorporación de su dictamen en la sentencia.

Enseguida, la Comisión constató que en el trámite en la Comisión de Hacienda se omitió el inciso final del artículo 17 bis D, sobre la

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

elección de Presidente del Tribunal y de cada una de sus salas, por lo cual acordó reponerlo.

Por último, se acogieron algunos planteamientos hechos por la Corte Suprema en el oficio a que se ha hecho referencia al comienzo de este informe, lo que se tradujo en la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 17 bis D, que faculta al propio Tribunal de Propiedad Industrial para fijar, mediante Auto Acordado, las circunstancias en que funcionará extraordinariamente dividido en tres salas y la forma en que se integrarán las salas.

- Todos estos acuerdos fueron unánimes y se adoptaron con el voto favorable de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

- - - - -

A continuación, la Comisión se abocó al análisis de las nuevas indicaciones, contenidas en el Boletín respectivo, de fecha 3 de mayo pasado. Cabe hacer presente que el autor de varias de ellas, el Honorable Senador señor Cariola, retiró las signadas 1a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a, 12a, 17a, 20a y 23a.

Indicación N° 2a

Del Honorable Senador señor Cariola, recae en el artículo 19, contenido en el numeral 24) del artículo único del proyecto. Ese precepto define la marca comercial. Su inciso segundo permite inscribir como tal las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada. La indicación propone conceder igual derecho a las frases asociadas a una marca solicitada, antes de que concluya su registro.

Considerando que una norma como la que se plantea abre la posibilidad de que tales frases pierdan su carácter accesorio y distorsionen el sistema marcario, sea porque en definitiva la marca no se reconozca, sea porque el solicitante la demore o abandone, la Comisión rechazó esta indicación.

- Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 6a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el numeral 30) del artículo único del proyecto, en el cual repone los artículos 23

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

bis C y 23 bis D que esta Comisión había suprimido en el trámite de segundo informe.

El artículo 23 bis C consagra la caducidad de las marcas por falta de uso y el 23 bis D indica algunas situaciones que son consideradas como uso de la marca.

El señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción recordó que el Ejecutivo es partidario de este instituto, porque permite reintegrar al mercado marcas que caen en desuso en razón de la desaparición de las empresas que en su oportunidad las registraron.

La Comisión rechazó por mayoría esta indicación, por los mismos motivos consignados en el segundo informe¹¹ para adoptar igual decisión.

- Votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores García y Orpis, y a favor de la indicación el Honorable Senador señor Gazmuri.

Indicación N° 7a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 28, contenido en el numeral 32) del artículo único del proyecto. Ese precepto tipifica los delitos marcarios. Su letra a) sanciona el uso malicioso y con fines comerciales de una marca igual o semejante a otra inscrita. La letra b) describe y sanciona la figura de uso comercial de signos aparentando o simulando una marca no inscrita, caducada o anulada.

La indicación reemplaza la letra a) del artículo 28, de manera de sustituir el elemento dolo directo de este tipo penal –contenido en el vocablo “maliciosamente”–, por el requisito de no contar con la autorización del titular del registro marcario. Además, elimina la letra b), adecuando formalmente el resto del artículo a esta supresión.

Teniendo en cuenta la extensa discusión habida sobre este particular durante el estudio del proyecto en el segundo informe, el cual fue debidamente consignado en el documento respectivo¹², la Comisión rechazó por unanimidad esta indicación.

- Así lo acordaron los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

¹¹ Ver págs. 34 y ss.

¹² Ver págs. 39 y ss.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Indicación N° 9a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 31 bis, contenido en el numeral 36) del artículo único del proyecto. El precepto citado invierte la carga de la prueba en juicios relativos a patentes de procedimiento y presume legalmente que un producto idéntico ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, sin autorización del titular de la patente, si se reúnen copulativamente las dos condiciones que señala la norma. La indicación propone hacer disyuntivas las circunstancias descritas como copulativas por el legislador para que opere la presunción.

El señor Subsecretario hizo presente que la inversión del "onus probandi" se amolda a lo preceptuado a este respecto por ADPIC¹³ y que la legislación mexicana hace copulativos los requisitos, tal como el texto aprobado por la Comisión de Economía en su segundo informe, sin que ello haya dado lugar a reclamos ante la Organización Mundial del Comercio.

En vista de lo anterior, la Comisión rechazó la indicación. Además, con la finalidad de reforzar la idea de que las circunstancias enunciadas en la disposición en comento deben concurrir copulativamente, dio una nueva redacción al artículo 31 bis, refundiendo en el primer inciso los dos literales que siguen a su encabezamiento.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 11a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 37, contenido en el numeral 39) del artículo único del proyecto. Ese artículo señala qué no será considerado invención y quedará, por lo tanto, excluido de la protección por patente. La indicación afecta a las letras c) y e) del artículo 37.

La letra c) impide patentar los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego. La indicación suprime la expresión "de negocios".

¹³ Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Se explicó a la Comisión que tal supresión contraría expresamente lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y que su inclusión entre las cuestiones no patentables persigue no cerrar a las empresas el uso de alternativas de negocios.

- La indicación fue rechazada, en esta parte, por la unanimidad de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

La letra e) del artículo 37 no permite patentar el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines, así como el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado. La indicación agrega a este literal una oración final que establece una excepción: los nuevos usos serían patentables si modifican esencialmente las cualidades de aquéllos o si el nuevo uso resuelve un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32.

Los funcionarios del Ejecutivo hicieron presente que no es efectivo, al contrario de lo que se ha afirmado, que las patentes de segundo uso contraríen el ADPIC, puesto que dicho Acuerdo no se refiere al segundo uso ni define el concepto invención.

Por otra parte, se tuvo en consideración que la oración propuesta puede inducir a confusión, en el sentido de que no queda suficientemente en claro cuál es el objeto cuyas cualidades son modificadas esencialmente ni qué debe reunir los requisitos de novedad, inventiva y aplicación industrial. También se puso de manifiesto que si las cualidades de algo son esencialmente diferentes de las de otra cosa, no se trata de un segundo uso, sino de una nueva invención, que debe obtener derechamente protección por una patente propiamente tal.

El Honorable Senador señor Orpis declaró ser partidario de admitir las patentes de segundo uso.

- En lo atinente a la letra e), la indicación se rechazó por dos votos en contra, de los Honorables Senadores señores García y Gazmuri, y uno a favor, del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 13a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone dos sustituciones en el primer inciso del artículo 45, contenido en el numeral 46) del artículo único del proyecto. Ese artículo regula la tramitación administrativa inicial de una solicitud de patente. Su inciso primero dispone que el

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Departamento de Propiedad Industrial practicará un examen preliminar de la misma, para verificar que se han acompañado los documentos del artículo 43 y que ella no presenta errores ni omisiones. De haber reparos, se ordena subsanarlos dentro del plazo de cuarenta días, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.

La indicación propone elevar el plazo a sesenta días y tener la solicitud por abandonada.

La Comisión estuvo de acuerdo en aumentar el plazo para corregir las observaciones hechas por el Departamento, porque ello exige, muchas veces, obtener documentación en diversos países y hacerla traducir y legalizar.

En cambio, en lo referente al efecto jurídico del vencimiento del plazo sin que las objeciones hayan sido enmendadas, se tuvo en cuenta que es muy diferente tener la solicitud por no presentada que darla por abandonada. En efecto, en la primera de esas alternativas el solicitante puede volver a presentar su solicitud, una vez completados los antecedentes requeridos; en la segunda, en cambio, pierde definitivamente la posibilidad de obtener la patente, porque su invención ha ingresado al estado de la técnica, es decir, ha perdido el carácter de novedad, que es requisito indispensable para conseguir la protección legal que otorga una patente.

- Por unanimidad de los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis se aprobó parcialmente la indicación, sólo en lo relativo a otorgar mayor plazo para subsanar los reparos, y se rechazó en lo demás.

Indicación N° 14a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone reemplazar el inciso primero del artículo 49, contenido en el numeral 47) del artículo único del proyecto. Dicha disposición se refiere al alcance de la protección o monopolio legal que confiere una patente.

El inciso aprobado por la Comisión de Economía en su segundo informe dispone que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. La indicación incorpora los vocablos y el sintagma "usar", "importar" y "ofrecer en venta".

La Comisión consideró que la palabra "usar" y la frase "ofrecer en venta" quedan comprendidas en la enunciación que formula el precepto ya aprobado. En cambio, la inserción del verbo "importar" tiene por

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

efecto impedir las importaciones paralelas, esto es, la compra en el extranjero, a quien lo detenta legítimamente, de un producto patentado también en Chile, en condiciones más ventajosas que las ofrecidas en el mercado nacional, y la subsecuente internación al territorio nacional.

Teniendo en cuenta, además, que la Comisión, en el segundo informe, reformuló por unanimidad el texto del artículo 49, se resolvió el rechazo de esta indicación.

- Acordado por los Honorables Senadores señores García, Gazmuri y Orpis.

Indicación N° 15a

Del señor Vicepresidente de la República, propone eliminar la expresión "en casos graves y urgentes", en el número 2) del artículo 51 bis B, contenido en el numeral 50) del artículo único del proyecto.

El artículo 51 bis B dispone que la solicitud de otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y, como tal, deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y señala el tribunal competente y el procedimiento aplicable para los diversos casos que pueden presentarse.

Así, el número 2) determina que conocerá del libelo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, cuando la solicitud de licencia no voluntaria se funde en razones de salud pública, de seguridad nacional, de uso público no comercial, de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente¹⁴. Y añade que, por resolución fundada, en casos graves y urgentes, se podrá acceder provisoriamente a la demanda. La indicación es para suprimir la expresión "en casos graves y urgentes".

Explicó la asesora del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señora Bernardita Escobar, que la expresión que se intenta eliminar puede generar desorientación, puesto que podría interpretarse como una segunda barrera a las licencias no voluntarias, toda vez que el número 2) del artículo 51 ya ha incorporado el elemento emergencia o urgencia como filtro para estos casos, que son conocidos como "uso de Gobierno". Recalcó que la gravedad y la urgencia han sido previamente calificadas por la autoridad competente para introducir la demanda y no es conveniente que ello sea revisado por otra autoridad, que muchas veces tendrá un rango inferior al de la que hizo tal calificación, porque entonces la medida, que está prevista para responder a situaciones de grave emergencia, perdería toda eficacia.

¹⁴ Ver, en el número 49) del artículo único, el artículo 51, N° 2).

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Honorable Senador señor Orpis manifestó que no tenía aún opinión formada sobre este punto, por lo que reservó su decisión para la sala.

- La indicación fue aprobada por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 16a

Del señor Vicepresidente de la República, plantea reemplazar, en el inciso segundo del artículo 51 bis C, contenido en el numeral 50) del artículo único del proyecto, la expresión "el monto de la compensación", por "el monto de la remuneración". El precepto en cuestión indica que la sentencia que otorgue una licencia no voluntaria debe contener, entre otros elementos, la fijación del monto de la compensación que el licenciatario deberá pagar periódicamente al titular de la patente.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial señalaron que la indicación procura ajustar el texto del artículo a la redacción que en esta materia utiliza el ADPIC, que alude a remuneración y no a compensación.

- Fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 18a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 52, contenido en el numeral 53) del artículo único del proyecto. Ese artículo tipifica y sanciona los delitos de patentes. Similar a la indicación N° 7a, ésta también plantea eliminar la exigencia de dolo directo, en la figura penal de la letra a) del artículo 52.

Por la misma razón tenida en vista para rechazar aquélla, la Comisión desechó también esta indicación.

- Acuerdo adoptado por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, con la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Enseguida, la segunda parte de esta proposición de enmienda formulada por el Honorable Senador señor Cariola consiste en suprimir el inciso final del artículo 52, norma que excluye la sanción penal en los casos de producción, importación o comercialización de medicamentos de

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039¹⁵.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial expresó que el Ejecutivo no había propuesto esta norma, la que fue incorporada por la Comisión de Economía, y que ella es discriminatoria, en la medida en que no confiere protección penal a las patentes a que se refiere el precepto, sino únicamente civil. Hizo presente que las patentes para preparaciones farmacéuticas anteriores a 1991 sólo amparan procedimientos y no productos; como ellas duran 15 años, están casi todas vencidas. Si alguien considera que una de ellas fue mal concedida, puede reclamar su nulidad. Adujo que muchas de estas patentes incluyen elementos no protegidos, porque forman parte del estado de la técnica y no revisten novedad, lo que permitiría impugnarlas en aplicación de lo dispuesto en este inciso.

La Comisión rechazó esta indicación, por estimar que siguen vigentes los motivos que llevaron a aprobar la norma en el segundo informe.

- El rechazo fue aprobado por los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, con la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 19a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 59, contenido en el numeral 54) del artículo único del proyecto. Ese artículo señala que los modelos de utilidad protegidos en virtud de la ley N° 19.039 deben llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", además del número del registro. La indicación añade que esos distintivos podrán estamparse en el modelo mismo o en sus envases.

Se hizo presente a la Comisión que, en muchos casos, es físicamente imposible consignar los signos distintivos de la protección a la propiedad industrial, sea porque el tamaño del objeto lo impide, como en un microchip, sea porque su distribución en todo el mundo exigiría especificar una cantidad considerable de tales distintivos. Por ello se consideró razonable incorporar los signos en los envases, siempre que sean los que se presentan al consumidor y que estén sellados de tal modo que sólo se pueda acceder al producto destruyendo tales envases.

¹⁵ 30 de septiembre de 1991.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Con esas modificaciones, la indicación fue aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 21a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 66, contenido en el numeral 62) del artículo único del proyecto. Igual que la anterior, propone consignar en los envases los distintivos de la protección otorgada a los dibujos y diseños industriales.

La Comisión la aprobó, con las mismas modificaciones que la referida a los modelos industriales.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 22a

Del Honorable Senador señor Cariola, incide en el artículo 84, contenido en el numeral 71) del artículo único del proyecto. Del mismo modo que las dos indicaciones precedentes, plantea la posibilidad de consignar en los envases los distintivos que identifican esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados protegidos.

- Se aprobó, modificada en el mismo sentido que las otras similares, por la unanimidad de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Con la finalidad de que las diversas disposiciones del proyecto guarden entre sí la debida correspondencia y armonía, la Comisión resolvió, por unanimidad, incorporar una disposición similar en el artículo 103 de la ley N° 19.039, contenido en el numeral 73) del artículo único del proyecto, que se refiere a las identificaciones geográficas y denominaciones de origen.

Para ello, se agregó una oración que permitirá estampar los distintivos respectivos en los envases de los productos, cuando no sea posible hacerlo en estos mismos, de la misma forma que se hace respecto de otras modalidades de propiedad industrial.

- Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Indicación N° 24a

Del señor Vicepresidente de la República, incide en el artículo 89, contenido en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Ese artículo protege la información no divulgada proporcionada a la autoridad para obtener registros o autorizaciones sanitarios. La indicación consta de dos literales.

La letra a) propone agregar como requisito para obtener tal salvaguardia que la elaboración de los datos que van a ser amparados sean fruto de un esfuerzo considerable.

El Director del Instituto de Salud Pública (ISP), señor Rodrigo Salinas, explicó que la propuesta se ajusta a la redacción de ADPIC, la cual, si bien es ambigua, por lo menos trata de que los solicitantes sucesivos no se apoyen en el esfuerzo realizado por el primero para generar o reunir la información que se protege.

El Honorable Senador señor Orpis anotó que el elemento propuesto es demasiado subjetivo y que no necesariamente un cambio cualitativo en una entidad o producto es fruto de un esfuerzo, sino que puede ser resultado del ingenio e incluso de la oportunidad. Señaló que para asegurar el resguardo de esta información es suficiente la facultad que tiene la autoridad para denegar la autorización o registro solicitado.

El abogado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Maximiliano Santa Cruz, puntualizó que la protección a productos farmacéuticos es reciente, no tiene más de una década. Su carácter excepcional está dado porque la protección legal, en el fondo, se confiere a la inversión que hay detrás de los mismos y eso explica que sea tan acotada.

Los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero consideraron que, si bien la norma contiene elementos ambiguos y subjetivos, ella guarda un razonable grado de justificación, en la medida que proporciona al juez, que deberá resolver los conflictos que surjan, criterios y parámetros para fallar.

- Puesta en votación, fue aprobada por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

La letra b) de esta indicación del Ejecutivo tiene por finalidad intercalar un nuevo inciso segundo en el artículo 89, conforme al cual

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

se entiende que los datos son no divulgados si han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en ese carácter y no son generalmente conocidos, ni fácilmente accesibles, por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información de que se trate.

El Director del ISP advirtió que si la autoridad no dispone de esta norma, carece de todo criterio objetivo que le permita decidir en los casos concretos que le sean sometidos.

- Este literal fue aprobado por unanimidad, con modificaciones formales, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 25a

Del Honorable Senador señor Ominami, modifica los artículos 89 y 90, contenidos en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Ambos preceptos integran el Párrafo 2º, "De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios", del Título VIII que la iniciativa legal en informe agrega a la ley N° 19.039.

La indicación tiene por objetivo especificar que la nueva entidad química no debe haber sido aprobada previamente por una autoridad competente, nacional o extranjera; que los plazos de protección, de 5 y 10 años, se contarán desde el primer registro o autorización otorgados por una autoridad competente, nacional o extranjera; que la declaración de cuál es la información no divulgada, que debe hacer el solicitante, incluirá los registros sanitarios obtenidos en el extranjero, si corresponde, y que se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido incluido en registros o autorizaciones previos otorgados por la autoridad sanitaria correspondiente, en Chile o en el extranjero. El elemento nuevo en todas estas situaciones es la referencia a autoridades extranjeras.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que las disposiciones contenidas en la indicación resultan inaplicables, salvo que el primer registro sea hecho en Chile, lo que en la industria farmacéutica será de rarísima ocurrencia, y que la alternativa planteada por el Ejecutivo en las indicaciones N° 26a y 27a parece una solución más adecuada.

- Se rechazó, con los votos de los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 26a

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Del señor Vicepresidente de la República, incide en el inciso primero del artículo 90, contenido en el numeral 72) del artículo único del proyecto. Dicho inciso estipula que se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda. La indicación agrega un nuevo requisito, cual es, que dicho principio activo no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de presentarse la solicitud de registro o autorización sanitarios.

Se hizo ver a la Comisión que, si ha existido comercialización de un producto, no concurre el requisito de novedad exigido por la Ley de Propiedad Industrial. Se trata, además, de impedir que artículos o elementos para los cuales se establece una nueva aplicación obtengan exclusividad o monopolio legal por esta vía, que no está destinada a amparar nuevos usos, sino únicamente entidades químicas auténticamente novedosas. Se dio como ejemplo el uso médico del oxígeno.

- Se aprobó por dos votos a favor, de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

Indicación N° 27a

Del señor Vicepresidente de la República, agrega al artículo 91, contenido en el numeral 72) del artículo único, dos nuevas letras. Dicho artículo especifica los casos en que la información no divulgada suministrada a la autoridad para obtener registros o autorizaciones sanitarios no tiene protección legal. Ellos son: incurrir el titular de los datos en conductas o prácticas contrarias a la libre competencia en el uso o explotación de la información; decisión de la autoridad competente, fundada en razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras de extrema urgencia, y otorgamiento de una licencia obligatoria o no voluntaria.

La indicación agrega dos nuevas circunstancias que privan de amparo legal a la información no divulgada relacionada con registros o autorizaciones sanitarios. El nuevo literal d. establece como causal que el producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en Chile en los doce meses siguientes a su registro en nuestro país, y el literal e., que el registro o autorización sanitario obtenido en el extranjero tenga más de doce meses de vigencia. Estos plazos se cuentan desde que se otorga el registro, no desde la presentación de la solicitud.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial expresaron que con estas normas se evitará que el registro seguido

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de la no comercialización bloquee el acceso de la población a determinados medicamentos o productos químico-agrícolas, porque se estima que la salud es un bien de jerarquía superior al beneficio económico. Además, con ellas se impide que gocen de este tipo de protección legal en el país fármacos antiguos que no habían sido traídos antes a Chile. Por último, el literal e. guarda simetría con el artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial, que otorga un plazo de un año al titular de una patente obtenida en el extranjero para solicitarla en Chile y gozar de prioridad para registrarla.

- Fue aprobada unánimemente, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 28a

Del Honorable Senador señor Cariola, corrige un error de referencia interna en la letra a) del artículo 95, contenido en el numeral 73) del artículo único del proyecto. En efecto, las definiciones a que alude el mencionado literal se encuentran en el artículo 92.

- Fue aprobada unánimemente, con modificaciones formales, por los Honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicación N° 29a

Del Honorable Senador señor Cariola, propone sustituir el artículo 5° transitorio. Este precepto dispone que las patentes de invención concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

El precepto de reemplazo formulado en la indicación delimita con mayor precisión el período "ventana" en que el precepto transitorio será aplicable: desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de que entre en vigencia como ley el proyecto materia del presente informe. E incorpora una nueva disposición sobre cómputo del plazo, en virtud de la cual se aplicará el más beneficioso, en caso de que el del artículo transitorio resulte ser inferior al que reconocía la ley N° 19.039 cuando la respectiva solicitud fue presentada.

Conforme a la ley vigente, las patentes de invención se otorgan por 15 años renovables, contados desde la fecha del registro. Suele ocurrir que la tramitación de la solicitud tome un tiempo considerablemente extenso. Si este lapso resulta mayor a 5 años, al aplicar la norma del artículo 5° transitorio el plazo de protección, que en tal hipótesis se computará desde la solicitud, tendrá por resultado que el lapso efectivo de protección será de

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

menos de 15 años contados desde el registro. De modo que la indicación viene a subsanar un inconveniente que en principio no fue advertido.

- Se aprobó, con modificaciones formales, con los votos favorables de los Honorables Senadores señores Gazmuri y Lavandero y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.

- - - - -

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Economía tiene el honor de proponer las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado por la Comisión de Hacienda:

Artículo único

Número 20)

- Reemplazar los artículos 17 bis C y 17 bis D, por los siguientes:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado, 3x0)

Número 36)

- Redactar el inciso primero del artículo 31 bis en los siguientes términos:

“Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.”.

(Artículo 121 Reglamento del Senado, 3x0)

Número 46)

- Sustituir, en el inciso primero del artículo 45, la expresión “40 días”, por “sesenta días”.

(Indicación N° 13a, 3x0)

Número 50)

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Eliminar, en el número 2) del artículo 51 bis B, la expresión "en casos graves y urgentes".

(Indicación N° 15a, 2x1 abstención)

- Reemplazar, en el inciso segundo del artículo 51 bis C, la expresión "el monto de la compensación", por "el monto de la remuneración".

(Indicación N° 16a, 3x0)

Número 54)

- Intercalar, en el artículo 59, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión "número del registro", la siguiente oración: "Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto."

(Indicación N° 19a, 3x0)

Número 62)

- Intercalar, en el artículo 66, a continuación del punto (.) que figura después de la expresión "número del registro", la siguiente oración: "Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto."

(Indicación N° 21a, 3x0)

Número 71)

- Intercalar, en el artículo 84, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión "dentro de un círculo", la siguiente oración: "Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto."

(Indicación N° 22a, 3x0)

Número 72)

- Insertar, en el inciso primero del artículo 89, luego de la expresión "no divulgados,", la frase "cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,".

(Indicación N° 24a, 2x1 abstención)

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Intercalar, en el mismo artículo 89, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente:

“La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.”.

(Indicación N° 24a, 3x0)

- Agregar al final del inciso primero del artículo 90, después de las palabras “según corresponda”, la oración “o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria”.

(Indicación N° 26a, 2x1 abstención)

- Agregar al artículo 91 las siguientes letras d. y e., nuevas:

“d. El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e. El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

(Indicación N° 27a, 3x0)

Número 73)

- En la letra a) del artículo 95, sustituir la referencia al artículo “91”, por otra al artículo “92”.

(Indicación N° 28a, 3x0)

- Intercalar, al final del artículo 103, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado, 3x0)

Artículo 5° transitorio

- Reemplazarlo por el siguiente:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último."

(Indicación N° 29a, 3x0)

- - - - -

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, **sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.**"

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. **En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."**

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular **ante el Departamento** oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, **modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales**, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el **objetivo** de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, **contados** desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si **hubieran** hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, **al menos, por instrumento privado suscrito ante notario** y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como **en** segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición, que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El recurso de apelación **se concederá** en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del Tribunal de Propiedad Industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;**
- b) Renuncia voluntaria;**
- c) Haber cumplido 75 años de edad;**
- d) Destitución por notable abandono de deberes;**
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.**

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis E:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, **de** modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales **por** cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud **fuera** rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes,

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se **hubiera** dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera **que** sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que a desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseños industriales, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha **en** que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentren limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad **por medio del uso** en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se **vayan** a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- **La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán** los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual **se** adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia **de** que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si **hubiera** fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando **hubieran** transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) **Las expresiones o signos empleados** para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular **de la marca registrada en el extranjero**, aquella a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales distintos y no relacionados, a condición, por una parte, **de** que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo **hiciera**, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le **hubiera** rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso **de** que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se **iniciaran** dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que **estuviera** ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región."

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

g) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos,

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

- h) Los que usaran, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.**
- i) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.**

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.”.

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada **estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la **inscribiera** no podrá perseguir la responsabilidad de los que **continuaran** usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.**

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.”.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada."

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, **de negocios** o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y **las** buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- **No serán consideradas** para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida en que hayan sido consecuencia directa o indirecta **de**:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando **procediera**."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hubieran acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

“Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.”.

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

“Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente, **o un tercero con derecho a explotarla**, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la **libre** competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada **del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por **objetivo** poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso **de** que dicho pronunciamiento sea positivo, **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para **los cuales** fue concedida y, por el otro, **el monto de la remuneración** que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella **hubieran** desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. **El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se **repite** las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera **el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) **Los que maliciosamente fabricaran, utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento patentado, o lo importaran o estuvieran en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.**

b) **Los que, con fines comerciales, usaran un objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.**

c) **Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.**

d) **Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso **de** que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo** de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59), por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.** La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- e) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- f) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simularan, cuando no exista registro.**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.”.

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.**

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- e) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.**
- f) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.”.

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se **hubiera** beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y **utilizara** medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Lo anterior será extensivo a la persona que **obtuviera** una invención que exceda el marco de la que le **hubiera** sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o **por** las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial **a que se refiere el Párrafo 3° del Título I** de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo **114**, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquema de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, **el** esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- **Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, **contada** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando **procediera**.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no **sea** el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se **hubiera** concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. **Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.** La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

e) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

f) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

72) Incorporáranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al **91**, nuevos:

“Título VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de 10 años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- 1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.**
- 2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.**
- 3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.**
- 4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.**

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a. El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b. Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c. El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d. El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e. El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción,

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- g) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.**
- h) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.**
- i) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al **113**, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y **corresponderán** a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios **podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:**

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que **hubieran** comercializado productos que infrinjan un derecho de **propiedad industrial**, salvo que estas mismas personas los **hubieran** fabricado o producido, o los **hubieran comercializado** con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción **a un derecho de propiedad industrial.**

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, **en la sentencia**, que el infractor proporcione las informaciones **que posea** sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias **procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.**

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que **estuvieran** pendientes **ante** el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el **numeral 20) del** artículo único de esta ley.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- **Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior**, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se **hubieran** hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará **de acuerdo con** las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de 6 meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7º.- 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 8º.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9º.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial **que incorpora** el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado en sesiones de fecha 8 y 15 de junio de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon (Presidente), José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes.

Valparaíso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(BOLETIN N°: 2.416-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

- i) Cumplir las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
- j) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de París, de 1991.
- k) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje técnico y jurídico más adecuado.
- l) Crear el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. ACUERDOS: Este acápite complementa el del Resumen Ejecutivo del segundo informe, en lo relativo a las nuevas indicaciones presentadas:

Indicación número 1a: retirada.

Indicación número 2a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicación número 3a: retirada.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- Indicación número 4a: retirada.
Indicación número 5a: retirada.
Indicación número 6a: rechazada, 2x1.
Indicación número 7a: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 8a: retirada.
Indicación número 9a: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 10a: retirada.
Indicación número 11a: rechazada; en lo relativo a la letra c), unanimidad 3x0, y a la letra e), 2x1.
Indicación número 12a: retirada.
Indicación número 13a: aprobada parcialmente, unanimidad 3x0.
Indicación número 14a: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 15a: aprobada, 2x1 abstención.
Indicación número 16a: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 17a: retirada.
Indicación número 18a: rechazada, en lo relativo a la letra a), unanimidad 3x0, y al inciso final, 2x1 abstención.
Indicación número 19a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 20a: retirada.
Indicación número 21a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 22a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 23a: retirada.
Indicación número 24a: aprobada, en lo relativo a la letra a), 2x1 abstención, y a la letra b), con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 25a: rechazada, unanimidad 3x0.
Indicación número 26a: aprobada, 2x1 abstención.
Indicación número 27a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicación número 28a: aprobada, unanimidad 3x0.
Indicación número 29a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: consta de un artículo único permanente, compuesto por 75 numerales, y de 9 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, que se refieren a la organización y atribuciones de tribunales, cuales son: del artículo único, N° 17); N° 18), artículo 17 bis B; N° 20), artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 68); N° 71), artículo 77 N° 3, párrafo final; N° 73), artículo 103, y el artículo 1° transitorio.

V. URGENCIA: simple.

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- VI. ORIGEN INICIATIVA:** mensaje del Presidente de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo.
- VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 2 de julio de 2002.
- IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** nuevo segundo informe de la Comisión de Economía. Pasa a la sala.
- X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**
- 13) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.
 - 14) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
 - 15) Ley N° 19.342, sobre Regulación de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
 - 16) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.
 - 17) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
 - 18) D.L. N° 211, de 1973, que fijó normas para la Defensa de la Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1980.

Valparaíso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

NUEVO SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

ÍNDICE

Constancias reglamentarias	2
Discusión de las indicaciones	3
Modificaciones	17
Texto del proyecto de ley	21
Asistencia y firmas	69

DISCUSIÓN SALA

2.8. Discusión en Sala

Senado, Fecha 13 de julio, 2004. Legislatura 351. Sesión 11. Discusión particular, queda pendiente.

MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con nuevo segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la de Hacienda y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.

Economía (segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Economía (nuevo segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Hacienda, sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Discusión:

Sesión 1ª, en 1º de octubre de 2002 (se aprueba en general).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala los siguientes representantes del Ministerio de Economía: don Álvaro Díaz, Subsecretario; don Eleazar Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, doña Bernardita Escobar, asesora económica, y doña Sabina Puente, asesora jurídica.

--Se accede.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 1º de octubre del 2002 y cuenta con nuevo segundo informe de la Comisión de Economía y e informe de la de Hacienda.

Dichos organismos técnicos dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los siguientes números del artículo único: 1), 2), 3); 5), que pasa a ser 6); 19); 21); 29; 36), que pasa a ser 35); 39), que pasa a ser 38); 42) y 43), que pasan a ser 41) y 42); 56), que pasa a ser 54); 58), que pasa a ser 56); 63) y 64), que pasan a ser 61) y 62); 66), que pasa a ser 64); 69), que pasa a ser 67); 71), que pasa a ser

DISCUSIÓN SALA

69), y 77), que pasa a ser 75). En cuanto a las disposiciones transitorias, se encuentran en el mismo caso los artículos 6º, que pasa a ser 5º, y 8º a 10, que pasan a ser 6º a 8º.

Todas estas normas conservan el mismo texto de su aprobación en general y, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas.

--Se aprueban reglamentariamente.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Las restantes constancias reglamentarias se describen en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía y en el informe de la de Hacienda.

Las modificaciones de ambos órganos de estudio se consignan en los documentos correspondientes. El mayor número de ellas fueron acordadas por unanimidad. Las enmiendas que contaron con mayoría se pondrán en discusión oportunamente.

Cabe tener presente que las resueltas por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión particular, solicite debatir alguna o que existan indicaciones renovadas.

Los siguientes números del artículo único permanente del proyecto: 17); 18), en cuanto al artículo 17 bis B; 20), respecto de los artículos 17 bis C a 17 bis K, excepto el 17 bis E; 50), relativo a los artículos, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; 68; 71), en lo concerniente al artículo 77, N° 3, párrafo final; 73), tocante al artículo 104, y el artículo 1º transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.

El señor ORPIS.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará todo lo acordado por unanimidad, salvo que algún señor Senador solicite votar en particular alguna disposición.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo referirme a otro asunto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger lo planteado?

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Estoy de acuerdo, señor Presidente. Sin embargo, deseo dejar constancia, para los efectos de la posterior interpretación, de que acordamos acoger las modificaciones aprobadas por unanimidad respecto de los artículos despachados en el segundo informe de la Comisión de Economía, porque lo relativo al Tribunal de Propiedad Industrial fue aprobado unánimemente en ambos organismos, pero con contenidos distintos.

Estoy disponible para aceptar lo propuesto siempre que se entienda que el acuerdo sobre los artículos aprobados por unanimidad se refiere a los que figuran en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía.

DISCUSIÓN SALA

El señor LARRAÍN (Secretario).- Así lo entiende la Mesa, ya que se toma en consideración siempre el último informe.

En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobarán todas las disposiciones acogidas por unanimidad en las respectivas Comisiones, en el entendido de que en el caso de existir diferencias prevalece la del último informe.

--Se aprueban, dejándose constancia de que votaron a favor 33 señores Senadores.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en seis columnas, que transcriben el texto de la ley N° 19.039, el proyecto aprobado en general, las modificaciones efectuadas por las dos Comisiones y el texto final que se propone.

Cabe tener presente que tanto el N° 20), recaído en el artículo 17 bis C, como el N° 50), recaído en el artículo 51 bis B, aprobados por mayoría de votos, son normas orgánicas constitucionales, por lo que también requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.

El señor LARRAÍN (Presidente).- A continuación, corresponde entrar a votar separadamente las disposiciones aprobadas en pronunciamiento dividido o que han sido objeto de indicaciones renovadas.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- El artículo 17 bis C, contenido en el N° 20), que fue aprobado por unanimidad, salvo respecto de su inciso segundo, que lo fue por los votos de los Senadores señores Boeninger, García y Ominami y la abstención de la Honorable señora Matthei, debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Como hubo una abstención en el inciso segundo, la Sala tiene que pronunciarse sobre él. El resto del artículo se mantiene, por haber sido aprobado unánimemente.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, existen dos opciones: la de la Comisión de Economía -que insiste en su texto- y la de la de Hacienda. La Sala debe decidir por alguna.

El precepto se refiere a la integración del Tribunal de Propiedad Industrial.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En conformidad a lo acordado, lo que se debe votar es el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía. Éste es el que la Sala debe aprobar o rechazar.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Entiendo que se ha puesto en debate el inciso segundo, relacionado con la observación de la Senadora señora Matthei acerca de la composición del Tribunal. Pero los artículos relativos a ese organismo, contenidos en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía, ya quedaron despachados. De manera que, de acuerdo con

DISCUSIÓN SALA

lo recién resuelto, no correspondería poner en discusión el inciso segundo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Se ha puesto en debate por no haber contado con unanimidad en la Comisión de Economía, señor Senador, pues se aprobó con 3 votos a favor y una abstención.

El señor GAZMURI.- No, señor Presidente. En Economía fue despachado unánimemente. La Senadora señora Matthei no forma parte de esa Comisión.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene razón, señor Senador: fue la Comisión de Hacienda la que aprobó el inciso segundo. Por lo tanto, hay una diferencia en los textos de ambas Comisiones.

Sin embargo, es necesario precisar. Si hay un segundo nuevo informe aprobado por unanimidad, ése es el que debe prevalecer, salvo que sobre la misma materia exista una diferencia de opinión. En tal caso, si hay votación dividida, es la Sala la que debe zanjar la cuestión. No puede ser que una Comisión prevalezca sobre otra. Es la Sala la que debe definir en caso de que no exista unanimidad. Ahora, si respecto de una disposición existe solo un informe, ése debe prevalecer.

Por eso se ha puesto en debate el inciso segundo del artículo 17 bis C.

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Como integro tanto la Comisión de Hacienda como la de Economía, estoy en condiciones de informar qué ocurrió.

La Senadora señora Matthei era partidaria de que el Tribunal de Propiedad Industrial tuviera diversos orígenes, de manera que sus miembros no fueran nombrados solamente sobre la base de las sugerencias de la Corte Suprema. Se pensó que tal vez podría estar integrado por economistas y que en tal caso sus miembros fueron propuestos por los consejeros del Banco Central. Por eso la Honorable señora Matthei se abstuvo.

El Ejecutivo quedó de estudiar la idea, que había encontrado acogida en otros Senadores de la Comisión de Hacienda; pero, finalmente, se concluyó que lo mejor era que todos los integrantes del Tribunal fueran propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Economía siguió esa línea, y por eso sugiero votar favorablemente el texto de su nuevo segundo informe, conforme al cual los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial deben ser nombrados, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, por el Presidente de la República de una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes,

El señor LARRAÍN (Presidente).- Para colaborar a la comprensión del asunto, quiero hacer presente a Sus Señorías que la diferencia está en que el texto de la Comisión de Hacienda permite que las ternas sean

DISCUSIÓN SALA

elaboradas por la Corte Suprema o por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su caso. En cambio, la Comisión de Economía, en su nuevo segundo informe, plantea que todos sus miembros provengan de ternas confeccionadas por dicha Corte.

Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, aparte de confirmar lo expresado por el Senador señor García, quiero añadir que el criterio de la Honorable señora Matthei no fue compartido porque, según se nos indicó, las materias que deberá tratar el Tribunal de Propiedad Industrial son fundamentalmente de naturaleza jurídica y de procedimientos administrativos y no de índole económica.

Por eso, concuerdo con el texto que aprobó la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, ésa es la razón esencial por la que dicho organismo tomó su decisión: se trata de asuntos eminentemente jurídicos. Por eso la terna debe ser propuesta por la Corte Suprema. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se relaciona más con temas relativos a los mercados. Y, además, se estimó que no es buen precedente que tribunales especiales participen en la integración de otros.

Ésos fueron los motivos por los cuales la Comisión de Economía resolvió insistir en su posición.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Coincido con lo anterior, señor Presidente. Después de leer ambos textos, me parece más coherente el de Economía. El de Hacienda incluso tiene un defecto, porque habla de "la Corte Suprema o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia", en circunstancias de que debiera decir "la Corte Suprema y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia".

Considero más coherente que las ternas sean confeccionadas por la Corte Suprema, y por eso soy partidario de aprobar la norma en los términos planteados por la Comisión de Economía.

El señor NÚÑEZ.- Deseo preguntar qué se entiende por "especialista en propiedad industrial" para optar al Tribunal, aparte ser abogado, por supuesto. ¿Hay que tener una propiedad industrial? ¿Saber cómo funciona un torno? ¿Qué significa?

El señor MORENO.- ¡Haber inscrito muchas patentes...!

El señor NÚÑEZ.- Muy bien.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Esa materia no está en debate, así que ruego a Sus Señorías circunscribirse a lo que se discute.

El señor NÚÑEZ.- Uno necesita tener conocimiento de lo que va a aprobar, señor Presidente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Pero eso no está en debate, señor Senador.

DISCUSIÓN SALA

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 32 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba el inciso segundo del artículo 17 bis C propuesto en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Respecto del número 23), el artículo 18 bis C propuesto en el segundo informe de la Comisión de Economía – norma no modificada por la Comisión de Hacienda ni por el nuevo segundo informe de la misma Comisión de Economía- registró 3 votos a favor y uno en contra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión el artículo 18 bis C.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, la disposición originalmente hacía referencia al derecho que se debía pagar en caso de una oposición a una solicitud de registro y de una apelación, ascendente a dos unidades tributarias mensuales, suma que era preciso reintegrar si una u otra era acogida.

¿Qué plantea la Comisión de Economía, por mayoría? Mantener el pago en la apelación, pero suprimirlo si se trata de oponerse. ¿Cuál es el argumento para ello? Que no es posible gravar al titular de un derecho si lo protege, pues se opone a una inscripción que puede afectarlo.

En ello consiste la modificación.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 22 votos contra uno y 5 abstenciones, se aprueba la proposición de la Comisión de Economía.

Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cordero, Espina, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz, Sabag, Valdés, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votó por la negativa el señor Martínez.

Se abstuvieron los señores Ávila, Gazmuri, Muñoz, Núñez y Parra.

DISCUSIÓN SALA

- El señor HOFFMANN (Secretario).- Con relación al número 25), el segundo informe de la Comisión de Economía deja constancia de que la frase inicial del artículo 19 bis A obedece a la indicación N° 25, aprobada por 3 votos contra 2. Votaron a favor los Senadores señores García, Novoa y Orpis, y en contra, los Honorables señores Gazmuri y Lavandero.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión el artículo 19 bis A.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación electrónica.
- El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Recuerdo a los señores Senadores que estamos en votación.
- El señor GAZMURI.- Señor Presidente, quisiera intervenir.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Desgraciadamente, estamos en votación.
- El señor GAZMURI.- Solamente para explicar...
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Senador, no puedo darle la palabra durante la votación; muchos ya han votado.
- El señor GAZMURI.- Pido fundar mi voto, señor Presidente.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Cuando termine la votación electrónica.
- El señor GAZMURI.- No, señor Presidente, porque la fundamentación de voto se realiza durante la votación.
Solicito votación nominal para fundar mi voto.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- No puedo acceder a ello, señor Senador, porque en votación electrónica se debe fundamentar antes de que se emita el voto; de lo contrario, no tiene sentido.
- El señor GAZMURI.- Pero la técnica no puede impedir el ejercicio de una facultad que otorga el Reglamento, señor Presidente.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Lo que impide esa facultad es el orden de los factores.
- El señor GAZMURI.- La situación es la siguiente: estamos en votación y yo quiero fundar el voto. Llevo catorce años como Senador y siempre se ha permitido durante la votación expresar las razones por las cuales uno se pronuncia a favor o en contra de determinada materia. Sin embargo, ahora, porque se emplea un "aparato electrónico", pierdo este derecho. No me parece razonable.
- El señor LARRAÍN (Presidente).- No, señor Senador. Lo que pasa es que, si se desea fundar el voto, hay que pedirlo antes de votar. Sólo entonces se puede proceder a ello; de otro modo, no se justifica.
- El señor GAZMURI.- ¿Qué botón debo apretar, señor Presidente, para hacer esa petición?
- El señor NÚÑEZ.- ¿Qué botón se pulsa para pedir la palabra?
- El señor LARRAÍN (Presidente).- Cuando se pone en votación, se debe levantar la mano y decir: "Quiero fundar mi voto".
- El señor GAZMURI.- Solicito el asentimiento de la Sala para fundamentar el mío, ya que no está clara la norma.

DISCUSIÓN SALA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Cuando concluya esta votación, señor Senador, le daré la palabra. Le ruego que me disculpe.

El señor GAZMURI.- Pero yo quiero que mi fundamentación influya en la decisión de algún señor Senador.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Considerando la situación que se ha presentado, solicito el acuerdo de la Sala para anular la votación en curso.

--Así se acuerda.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Lo importante es fijar las reglas del juego: cualquier señor Senador que desee ejercer su derecho a fundar el voto debe pedir la palabra antes de la votación electrónica, porque de otro modo carece de sentido.

Tiene razón el Honorable señor Gazmuri en que se debe fundar el voto antes de que los demás emitan el suyo, pero para ello es necesario avisar a la Mesa oportunamente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, para complementar lo que ha señalado -le encuentro toda la razón-, sugiero que la Mesa pregunte directamente: "¿Algún señor Senador quiere fundar su voto?".

El señor LARRAÍN (Presidente).- Así se hará, Su Señoría.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

--(Durante el fundamento de voto).

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, votamos en contra del artículo 19 bis A, no por lo que establece -los efectos que producirá la nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación de una marca-, sino por no incluir un elemento que, a nuestro juicio, es fundamental: la caducidad por no uso de la marca después de determinado periodo.

Nos parece completamente razonable que, si se registra una marca y ésta no se utiliza, haya una cláusula de caducidad por no uso.

Este elemento fue eliminado del proyecto en el primer informe, motivo por el cual votamos en contra.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, la caducidad de las marcas por no uso se aborda en el número 34), que reemplaza el artículo 30. Por lo tanto, en ese momento se debe discutir en profundidad este tema.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 19 bis A (16 votos a favor y 11 en contra).

Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cordero, Espiña, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos y Zurita.

DISCUSIÓN SALA

Votaron por la negativa los señores Ávila, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Pizarro, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).

El señor HOFFMANN (Secretario).- A continuación, la Comisión de Economía, en su segundo informe, propuso agregar, en la letra h) del artículo 20, el siguiente párrafo final, nuevo: "No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor."

Esta proposición fue aprobada por 3 votos (Honorables señores García, Novoa y Orpis) contra 2 (Senadores señores Gazmuri y Lavandero).

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión el último párrafo de la letra h) del artículo 20.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, como lo señaló el señor Secretario, el artículo 20 establece que no podrán registrarse como marcas las que se originan mediante los denominados acuerdos de coexistencia, entre comillas.

La letra h) de este artículo indica que no podrán registrarse las marcas que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimientos de comercio.

Sin embargo, la Comisión de Economía, por 3 votos contra 2, propone una excepción en el párrafo final: facultar al Departamento de Propiedad Industrial para aceptar acuerdos de coexistencia de marcas semejantes, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

¿Cuál es la argumentación, señor Presidente? No hay motivo para impedir que se pacte la figura de la coexistencia si alguien tiene el legítimo derecho a ceder el uso o dominio de una marca. Adicionalmente, se faculta al Departamento de Propiedad Industrial para que acepte este acuerdo. Para ello, se establecen dos condiciones: que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad y que no induzcan a confusión al público consumidor.

Por tales razones, señor Presidente, estimamos que los acuerdos de coexistencia en estas condiciones (otorgar una facultad al Jefe del Departamento y no confundir al público) son perfectamente legítimos, sobre todo considerando que el titular de la marca tiene todo el derecho a ceder el dominio de la misma.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

DISCUSIÓN SALA

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que, a primera vista, parece bastante razonable considerar una transacción entre dos el acuerdo de coexistencia que realizan dos titulares de marcas similares. Sin embargo, en este caso hay otro factor en juego: los usuarios, los clientes.

Un elemento central del derecho de marca es la distintividad, vale decir, aquello que especifica determinada calidad o condición del producto. Por tanto, con o sin intención, esto podría inducir a engaño a ese tercero que siempre está comprometido en el derecho marcario. En éste no existen dos partes solamente (los que litigan por sus marcas o acuerdan la coexistencia); hay, además, un tercer elemento: el crédito que se le da al público, en atención a que se trata de una marca distintiva.

La disposición que aprobó la Comisión de Economía recogió parte de este argumento al señalar que se aceptará este pacto de coexistencia siempre y cuando no signifique engañar al usuario. Sin embargo, esta medida podría recargar al Departamento y al Tribunal de Propiedad Industrial con un conjunto de asuntos que no son coherentes con la esencia del derecho marcario, cual es la distintividad de la marca.

En consecuencia, como nos pareció insuficiente ese resguardo, votamos en contra del párrafo final que se propone.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Su Señoría ya hizo uso de la palabra, pero puede intervenir brevemente.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero insistir, primero, en que aquí no estamos en presencia de un derecho, sino de una facultad, que ejerce el Departamento de Propiedad Industrial; y segundo, en que el elemento esencial para los acuerdos de coexistencia es que no induzcan a error a los consumidores.

Si el titular tiene derecho a ceder el uso o el dominio de una marca, no veo por qué no puede obtener un acuerdo de coexistencia cuando no se confunde al público consumidor.

El señor GARCÍA.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo resaltar que para que pueda haber coexistencia de dos marcas se requiere el acuerdo de sus propietarios. Por lo tanto, parece absolutamente razonable que si dos personas o dos entidades son dueñas cada una de una marca y se ponen de acuerdo para usarlas en conjunto, lo puedan hacer.

¿Cuándo están impedidas a ese efecto? Lo dice la propia disposición: cuando las dos marcas que se pretende unir sean similares a otra ya registrada -porque se estarían afectando derechos de terceros- o cuando se induzca a confusión al público.

DISCUSIÓN SALA

Recuerdo, por ejemplo, la guerra de las bebidas colas: una era Coca-Cola; la otra, algo semejante; la tercera, aún más parecida, en fin. Entonces, si se induce a confusión al público, tampoco se puede alcanzar un acuerdo de coexistencia.

Sin embargo, habiendo dos personas o dos entidades propietarias de marcas distintas y que deciden actuar unidas, no debemos impedir que puedan llegar a ese tipo de acuerdo. Y tenemos muchísimos ejemplos, como las fusiones de farmacias o de empresas de caramelos; en estos casos se fusionan ambas marcas, se hace propaganda en conjunto y se crea una nueva imagen corporativa.

La norma que se nos sugiere permite eso, señor Presidente, siempre que los propietarios de las respectivas marcas aúnen sus voluntades.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, he escuchado atentamente al Honorable señor Gazmuri -y también a los Senadores señores Orpis y García-, y me parece que la inquietud de Su Señoría queda salvada en el texto que se propone a la Sala.

La coexistencia de marcas de común acuerdo entre las partes interesadas es legítima y factible. Y entiendo lo expresado por mi Honorable colega en el sentido de que pudiera provocarse una confusión. Sin embargo, al final de la letra h) se dispone que los acuerdos de coexistencia son aceptables siempre que no induzcan a confusión al público consumidor. O sea, el Departamento de Propiedad Industrial no autorizará un acuerdo de esa índole si estima que la marca respectiva puede generar confusión en aquél.

Además, si el propietario de una marca permite al titular de otra la coexistencia de ambas, tendrá sumo cuidado y tomará todos los resguardos del caso para que el uso de la nueva marca no vaya a deteriorar la imagen de su producto.

En mi concepto, la norma aprobada por la Comisión de Economía salva la preocupación hecha presente por el Honorable señor Gazmuri.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Corresponde votar.

El señor VEGA.- ¿Qué se va a votar, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- La incorporación de un párrafo final, nuevo, en la letra h), Su Señoría.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Fue aprobado por la Comisión de Economía en el segundo informe.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
En votación electrónica.

DISCUSIÓN SALA

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el párrafo final, nuevo, que la Comisión de Economía propone agregar a la letra h) del artículo 20 (22 votos contra 5 y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Orpis, Prokurica, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Ávila, Gazmuri, Muñoz Barra, Parra y Ruiz (don José).

Se abstuvieron los señores Núñez, Ríos y Viera-Gallo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- En su segundo informe, la Comisión de Economía suprimió los artículos 23 bis C y 23 bis D, contenidos en el N° 30) del texto aprobado en general. Y, como Sus Señorías pueden ver, ni el nuevo segundo informe de aquélla ni la Comisión de Hacienda modifican esa propuesta.

La supresión fue aprobada por 3 votos a favor (Senadores señores García, Novoa y Orpis) y 2 en contra (Honorable señores Gazmuri y Lavandero).

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

El señor ORPIS.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, el artículo 23 bis C establece como causal de caducidad de una marca su no uso durante 5 años o la suspensión de su uso, en forma ininterrumpida, por el mismo período.

La Comisión eliminó este precepto, de manera fundamental, por considerar que desprotege derechos legítimamente adquiridos; por ejemplo, los de una cadena hotelera que no opere en Chile y registre sus marcas para una futura expansión.

La caducidad por falta de uso está en abierta contradicción con la protección que se da a las marcas notorias. Una marca no se registra necesariamente para utilizarla. Es común que junto con la marca principal se inscriban muchas otras semejantes, incluso para evitar litigios.

Por eso la Comisión de Economía propone a la Sala aceptar su criterio mayoritario de suprimir la caducidad por falta de uso.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, mi argumento es exactamente el contrario: una marca se inscribe para usarla y no para no utilizarla, a los efectos de tener un producto distintivo sujeto al derecho marcario.

DISCUSIÓN SALA

Ahora, es evidente que se debe establecer un plazo razonable entre la fecha en que se registra la marca y aquella en que se emplea, sea en un país o en otro. Y por eso la disposición fija un período de 5 años de no uso, el cual nos parece completamente justo. Porque, si no, la marca deja de ser un derecho que protege la invención, la inventiva, la capacidad de innovación, la calidad de determinado producto, para convertirse incluso en un objeto de especulación o en un título que sirva a objetivos distintos de lo que se procura amparar.

Por tanto, el establecimiento del principio de caducidad por no uso me parece un elemento esencial de la ley que se modifica.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, complementando lo expresado por el Senador señor Gazmuri, debo manifestar que muchas veces se realizan inscripciones a fin de contar con un stock de marcas, las que incluso se pueden negociar y vender. Lo razonable sería que este mecanismo no se empleara como una especie de mercadería.

Mi duda radica en si 5 años de no uso son suficientes para que opere la caducidad, sobre todo cuando se trata de marcas internacionales. Tal vez algunas de éstas dejen de ocuparse por mayor tiempo. Ésa es la única duda que me asalta.

Empero, pienso que el no uso por un tiempo prolongado debiera ser causal de caducidad, para evitar que alguien tenga un stock de marcas registradas sin mayor riesgo y sin utilización.

El señor LAVANDERO.- Es como en los derechos de aguas.

El señor RÍOS.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa

El señor NOVOA.- Señor Presidente, deseo precisar que esto nada tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de agua, porque en el derecho marcario se protege un nombre de fantasía.

La imaginación no reconoce límites en esta materia. Nadie puede decir que una persona tendrá el monopolio de las marcas por haber inscrito 50, 100 ó 1.000. Y nadie registrará por puro gusto tal cantidad de marcas, cuyo mantenimiento obliga al pago de derechos.

En general, lo que se hace es inscribir varias marcas para proteger una. Y eso es perfectamente legítimo. Porque aquí se está resguardando la individualidad de ciertos productos.

Entonces, una forma normal de proteger una marca consiste en registrar también derivaciones o nombres similares, lo cual evita juicios, litigios y confusión en el público.

Por tanto, acá no estamos entregando a alguien el monopolio de algo, ya que la posibilidad de inscribir no tiene límites. Es frecuente la existencia de muchas marcas que no se usan y que persiguen el propósito de resguardar un derecho, garantizar que no habrá confusión y dar protección de algún modo, no sólo a una marca,

DISCUSIÓN SALA

sino también al público, para impedir que se lo lleve a confusión porque alguien efectúa un registro similar.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, a lo manifestado por los Senadores señores Orpis y Novoa, deseo agregar que muchas veces una marca inscrita necesariamente debe esperar la mejor oportunidad para el desarrollo del negocio.

Yo puedo tener hoy día una buena idea o un buen nombre para identificar un producto, pero a lo mejor las condiciones de mercado me hacen postergar la decisión de salir con él a la venta. Y si he debido invertir para registrar la marca, ¿por qué me van a quitar ese derecho?, ¿por qué van a expropiármelo por ser prudente y no usarlo porque las condiciones de mercado no están dadas, porque no tengo asegurado el éxito de la venta, porque he carecido de los recursos suficientes para realizar una promoción adecuada, etcétera?

Me parece que si tengo una buena idea para identificar un producto y registro la marca, debo contar con la protección de los veinte años, que es la norma general. Después veré el momento más oportuno o conveniente para usarla o, incluso, arrendarla o cederla. ¿Pero por qué me van a expropiar algo que es parte de mi creación intelectual y, probablemente, de mi trabajo físico y de mi esfuerzo, y no sólo mío, sino también de mi empresa?

Señor Presidente, cuando estamos protegiendo el derecho de propiedad, la propiedad intelectual es -y ha quedado claramente demostrado- de extraordinaria relevancia. A veces, más importante que el producto es la imaginación, la creatividad para elegir un buen nombre, una buena marca. Y creo que eso debe estar resguardado.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, éste es un tema bastante opinable.

Por un lado, me hace fuerza la argumentación del Senador señor Andrés Zaldívar con respecto a los stocks de marcas, etcétera. Y tengo la misma duda que Su Señoría en cuanto al plazo de cinco años fijado en la norma que se nos sugiere.

Por otra parte, considero legítimas las argumentaciones de los Honorables señores Novoa y García.

Entonces, me gustaría saber si el Ejecutivo, representado en esta Sala, puede aportar alguna opinión sobre el tema antes de la votación.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cariola.

El señor CARIOLA.- Señor Presidente, hay dos formas de adquirir el derecho a la marca: mediante la inscripción -sistema aplicado en ciertos países del mundo- y a través de su uso; si no es utilizada, se pierde el derecho sobre ella.

DISCUSIÓN SALA

En Chile existe el sistema de la inscripción.

El requisito de acreditar el uso cada cierto tiempo es muy habitual en la legislación marcaria internacional. Yo diría que son más las naciones que lo aplican que las que no lo hacen.

La acreditación -manera como el propietario de la marca expresa interés en ella- no envuelve la exigencia de uso masivo; se trata más bien de ciertas condiciones estimadas suficientes para dar por acreditada la utilización de la marca y mantener vigente su registro.

Si bien -lo dijo el Senador señor Novoa- la imaginación es infinita para crear, en determinadas clases de marcas se va produciendo un atochamiento de registros que complica su manejo en las oficinas correspondientes; tal sucede con los productos farmacéuticos y ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, el esquema que se plantea ahora permite limpiar un poco esos registros cuando no hay interés en mantener la vigencia de la marca.

En mi opinión, más que de la acreditación del uso, se trata de una manifestación de interés que las oficinas de registro de marcas van aceptando con cierto criterio a lo largo del mundo.

Señor Presidente, deseaba aclarar el punto, porque no es algo tan de un lado o del otro. Uno puede optar por cualquiera de los dos sistemas, pues ambos son igualmente válidos en el ámbito internacional.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, éste es un tema no menor, por lo que significa el mundo de hoy, donde existe gran desarrollo económico y comercial, con mucha presencia de medios, lo cual se da también en un país como Chile, que vive de los mercados externos, de la presencia de productos internacionales, etcétera.

Se ha hecho presente la importancia de un resguardo sobre la materia, porque de pronto surgen ciertas marcas foráneas que lo hacen necesario al interior del país. Eso es verdad. Pero también lo es que existen tratados celebrados entre las naciones.

A mi juicio, el punto debería ser analizado -no lo resuelve la norma- en los países que han suscrito tratados de libre comercio, por ejemplo. En la actualidad tenemos relaciones comerciales distintas. Y Chile se vincula con naciones que cuentan con instrumentos de esa índole. Por tanto, debe existir un mecanismo que permita incluir en ellos aspectos relevantes del proceso comercial, lo que necesariamente involucra a la marca.

Ése es un tema diferente.

Hay países que no han celebrado con el nuestro tratados de libre comercio. Por tal motivo, el régimen de análisis que pueda tener el Ministerio de Economía frente a ellos es distinto.

DISCUSIÓN SALA

Desde mi punto de vista, entonces, ciertas materias no están resueltas.

En segundo término, no tengo absolutamente claro si, transcurridos cinco años, los dueños de una marca pueden volver a inscribirla. ¿Cuál es el plazo? ¿Resulta factible que lo hagan dentro de ese período?

Me da la sensación de que este punto también queda un poco en la nebulosa. A lo mejor los miembros de la Comisión de Economía podrían aclararlo.

En tercer lugar, existe otro asunto, que dice relación a personas trascendentes en la vida de una nación: el de las marcas de vinos. En Chile existen personajes de nuestra historia, con características muy definidas, a los que se pretende recordar a través de determinado vino. Prácticamente, hay inscripciones respecto de todos ellos. Y quien desee incorporarse al sistema de venta de ese producto, que en nuestro país ha sido muy exitoso -y también en el resto del mundo-, no puede hacerlo durante veinte años.

Pareciera, pues, que vamos a resolver sobre una materia bastante delicada sin que en el texto sugerido se consideren las distintas alternativas que deben tenerse presentes antes de emitir pronunciamiento.

Éste es el segundo informe. Por tanto, no tenemos posibilidad de volver sobre el punto.

En consecuencia, frente a una situación de este tipo, en que finalmente el registro caducará a los cinco años si no se ha hecho uso de la marca dentro del país, la verdad es que nos vamos a complicar, y bastante, con las naciones con las cuales hemos celebrado tratados de libre comercio. Pero también la marginación de la alternativa planteada implicará que mantengamos sin utilización un grupo de marcas que, si bien nacieron de la imaginación creadora de personas, lo hicieron para servir en determinada actividad; y si no sirven durante cinco años, significa que esa imaginación no tuvo la fuerza necesaria para mantener aquéllas.

Estamos, señor Presidente, ante una situación que la Comisión de Economía -lo digo a sus miembros con todo respeto y afecto- no resolvió plenamente para, en último término, indicar el camino más adecuado.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Senador, el Honorable señor Gazmuri le pide una interrupción.

El señor RÍOS.- Se la concedo con mucho gusto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar que después de cinco años se puede inscribir otra vez la marca. Eso está completamente a disposición del que no la haya usado. Y, por tanto, no parece atingente el

DISCUSIÓN SALA

argumento relativo a la oportunidad de negocios, etcétera. Si efectivamente existe el interés reiterado de mantener la marca, se puede registrar de nuevo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, agradezco la explicación del Honorable señor Gazmuri, ya que la norma no me parece suficientemente clara. Ello indicaría la conveniencia de votar a favor de la caducidad cada cinco años, con el objeto de dar mayor actividad al mercado respectivo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con el principio en virtud del cual las marcas, después de determinado período de no uso, incurrir en la causal de caducidad. Y ésta no procede de manera automática. El propósito de este principio es justamente impedir que por inacción se sature el registro de marcas.

También importa señalar que las marcas notorias internacionalmente están protegidas por el Convenio de París. Por lo tanto, no se da el caso de marcas con notoriedad en el mundo -no usadas aquí pero registradas- que no sean amparadas.

En ese sentido, el Ejecutivo aspira a que el Senado acoja el texto aprobado en general y rechace la enmienda propuesta por la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Ministro, el Senador señor Andrés Zaldívar le está pidiendo una interrupción.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Cómo no.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, se trata más bien de una consulta referida a los cinco años.

Soy partidario de suspender el registro luego de un período razonable de no uso. No sé si cinco años serán suficientes. Pero creo que la Convención de París puede chocar con la norma que ahora se propone y que alude a que la marca no sea "objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional".

Yo me pregunto: si una empresa extranjera -por ejemplo, el Hotel Sheraton- deja de operar en Chile durante más de cinco años pero sigue haciéndolo en el resto del mundo, ¿su marca caducará de manera automática en nuestro país? Ciertamente, no. Además, ello entraría en colisión con la referida Convención.

Señor Presidente, confieso que me resulta difícil votar una disposición que puede provocar situaciones de esta naturaleza. En lo personal, aprobaría el plazo de cinco años, siempre que se suprimiera la expresión "dentro del territorio nacional", para no afectar nuestros compromisos internacionales. En el fondo, estaríamos aprobando una normativa que sería una excepción a la Convención.

El señor MARTÍNEZ.- Lo estaría modificando.

DISCUSIÓN SALA

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ésa es la duda que complica mi votación.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, se la cedo al señor Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Con autorización de la Sala, tiene la palabra don Eleazar Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

El señor BRAVO (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, nos encontramos ante un tema ampliamente discutido. En la legislación comparada se contempla la caducidad por falta de uso. Además, en el proyecto se establecen ciertas presunciones de uso. De tal manera que la caducidad no es automática; tiene que ser pedida a través de un procedimiento jurisdiccional donde se pruebe que la marca no se ha usado.

Ahora bien, el Convenio de París protege todas las marcas notorias. Por tanto, éstas no caducarán, aun cuando no se hayan usado en Chile durante un período determinado. Por eso el Ejecutivo es partidario de establecer la utilización de la marca como requisito para mantener el registro.

Asimismo, la caducidad no se produce de oficio, sino que debe solicitarse por un tercero, acreditándose en un proceso que la marca no se ha usado.

Finalmente, en el Tratado de Libre Comercio con México, Chile se comprometió a incorporar el requisito de uso de la marca.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite una breve interrupción, señor Presidente? Es sólo para precisar el punto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- A mi modo de ver, no se me respondió una pregunta que es esencial: si la expresión "dentro del territorio nacional" entrará en contradicción con las normas del Tratado de París. Ése es el punto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, estas normas no contradicen las disposiciones del Convenio de París, ya que incluso se presume el uso de la marca de productos con fines de exportación, etcétera. De tal manera que, aun cuando no se la utilice dentro del territorio, si tiene notoriedad, estará sujeta a la protección de dicho instrumento.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor CARIOLA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MARTÍNEZ.- No tengo inconveniente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cariola.

DISCUSIÓN SALA

El señor CARIOLA.- Señor Presidente, deseo recalcar lo que señalaba el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial: "marca notoria" -como "Sheraton"- es un concepto internacional y por eso no es necesario acreditar su uso para conservar el registro. Si determinada marca de bicicletas notoria -por ejemplo, "Bianchi"- no se emplea durante un tiempo, no se requiere probar el uso para mantener su vigencia.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, haré dos consideraciones.

La primera se refiere a que estamos alterando el derecho de propiedad. La normativa actual concede un plazo máximo de veinte años de concesión exclusiva. Por tanto, como se pretende modificar el derecho de propiedad, me parece que la disposición propuesta debe ser aprobada con un quórum más alto. Y eso no lo he escuchado en el debate.

En segundo término, cabe señalar que los convenios internacionales, como los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, incorporan un capítulo especial para marcas. Entonces, aquí no se ha visualizado el impacto de esta legislación interna respecto a instrumentos que ya tienen el valor de ley para nosotros.

Sería interesante estudiar el punto, porque a lo mejor se están alterando los términos de tratados vigentes sin tener el poder ni la facultad para hacerlo.

Reitero: en esta materia me parece fundamental el quórum de aprobación.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, obviamente, este tema es debatible y se relaciona con el sentido mismo del concepto de marca. ¿Para qué tenerla? Básicamente, para obtener seguridad, para planificar y para aportar con creatividad a la identificación de un producto determinado. Y el período de protección -cuando ejercía mi profesión eran diez años; ahora, según se ha dicho, es mayor- debe ser consistente con el propósito de resguardarla con la máxima fortaleza.

Deseo hacer presentes dos problemas que plantea la redacción del artículo 23 bis C, uno de los cuales lo señaló ya el Senador señor Andrés Zaldívar.

En primer término, se distingue entre el uso dentro del territorio nacional y el uso en el extranjero. Yo conozco empresas con marcas que utilizan en el exterior, pero que resguardan al interior del país a fin de que no sean inscritas ni empleadas acá. De lo contrario, se podría dar el absurdo de que el cumplimiento de la exigencia en el extranjero determinara internamente el uso de la marca.

En segundo lugar, en esta materia se evidencia un proceso de judicialización -término tan de moda por estos días-: se plantea un amplio proceso en torno a la causal de caducidad, en cuyo alegato el

DISCUSIÓN SALA

demandado debe acreditar razones válidas para justificar la falta de uso de la marca.

O sea, al final, para tratar de resolver un aspecto que puede ser legítimo -esto es, darle fluidez al mercado en materia de marcas-, se está disminuyendo la protección a un elemento que en el mundo moderno es quizás lo más importante. Hay empresas y patrimonio que se crean alrededor de una marca.

Entonces, en un tema discutible, tengo una visión distinta. O sea, tratándose de un período fijo de tiempo, todo aquello que debilita el derecho, especialmente respecto del uso o no uso de la marca en el extranjero -donde tal vez no se encuentra resguardado-, me parece que apunta en sentido inverso al fortalecimiento de un elemento clave para el desarrollo.

El señor ORPIS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor COLOMA.- Con la venia de la Mesa, le concedo una pequeña interrupción.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, seré muy breve.

Se ha tocado lo relativo a las marcas notorias. La verdad es que la caducidad por falta de uso está en abierta contradicción con el resguardo que se les da. En la práctica, las extranjeras nunca podrían registrarse u ocuparse en nuestro país e igual tendrían protección. En cambio, las inscritas en Chile terminarán caducando.

Ésa es la contradicción.

Es decir, a las marcas notorias extranjeras se les concede una protección completamente ilimitada, independiente del uso; pero, respecto de las registradas en Chile, se propone la caducidad por no usarlas. Entonces, aquella protección se contradice con la establecida para las vigentes en el territorio nacional.

Gracias, señor Senador.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, para terminar, invito a los señores Parlamentarios -éste es un debate interesante- a que vean, por ejemplo, lo que podría producirse en materia de judicialización de aplicarse el inciso segundo del artículo 23 bis C, que establece, como razón válida de falta de uso, "las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma."

Desconozco cuántos abogados hay en el Hemiciclo -sé que somos varios-, pero esta norma permite cientos de interpretaciones. ¿Qué es una circunstancia que, independientemente de la voluntad del titular, constituye un obstáculo al uso de una marca?

Esto terminará en juicios indefinidos e indescriptibles, porque el tipo de "circunstancias" va mucho más allá de la imaginación para crear marcas.

DISCUSIÓN SALA

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor RÍOS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Senador, usted ya intervino.

¿Habría acuerdo para otorgar la palabra nuevamente a Su Señoría?

Acordado.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, seré muy breve.

Estamos frente a un artículo que no responde a todas las excepciones e interrogantes que se están planteando. Y no es posible despachar una norma de ese tipo. Así de simple.

Los argumentos del Senador señor Coloma tienen muchísima fuerza. Las marcas chilenas inscritas en el extranjero durante 5 o más años reciben un tratamiento distinto, porque la protección puede ser no sólo por ese lapso, sino también por 20 años. Hay partidarios de extender el período: unos hablan de 10 años; otros, de 25.

Para despachar adecuadamente el proyecto y avanzar en el resto de su articulado, en concreto propongo volver el artículo 123 bis C a la Comisión, a fin de que lo estudie en profundidad y responda todas las interrogantes .

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, la letra b) del artículo 23 bis D del texto aprobado en general, que provenía de la Cámara de Diputados, consigna el argumento contrario a lo sostenido por el Honorable señor Coloma, pues se considerará como uso "La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.". Es decir, esta disposición da cuenta suficientemente de la importancia de proteger el buen uso de las marcas, impidiendo que su permanencia sin el debido uso sature el registro de ellas.

El señor NOVOA.- ¿Puedo pedir una interrupción al señor Ministro?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Antes debemos resolver la solicitud para volver a Comisión el artículo 123 bis C.

El señor NOVOA.- No hay acuerdo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Como hay oposición, sólo cabe votar. Quienes lo hagan a favor de la enmienda estarán aprobando la supresión de la causal de caducidad propuesta en los artículos 23 bis C y 23 bis D.

Ofrezco la palabra.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deberíamos votar separadamente los artículos, porque el 23 bis D guarda relación con la comprobación del uso de la marca.

DISCUSIÓN SALA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Senador, se trata de una sola modificación. Por lo mismo, no se puede separar, salvo que se solicite dividir la votación.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

--(Durante el fundamento de voto).

El señor NOVOA.- Señor Presidente, antes de fundar mi voto, deseo aclarar lo planteado por el Honorable señor Andrés Zaldívar.

Los artículos en cuestión se hallan vinculados: el 23 bis C establece la causal de caducidad por falta de uso y el 23 bis D explica lo que se considerará como uso de la marca. O sea, el rechazo de uno acarrea el de ambos.

Ahora bien, aprobaré lo que propuso la Comisión de Economía, por las siguientes razones.

En primer lugar, es legítimo optar por la caducidad de una marca por falta de uso o no. Indudablemente, acoger la enmienda produce ciertos efectos, distintos de los derivados de su no aceptación. Por lo tanto, el precepto no tiene por qué volver a Comisión. Está bien optar por unos u otros.

No obstante lo anterior, muchas disposiciones fueron suprimidas luego de aprobarse la caducidad de las marcas por falta de uso. Entonces, si ahora se rechaza tal causal, deberá introducirse una serie de concordancias.

En segundo término, se incurrirá en causal de caducidad por falta de uso de la marca durante 5 años. Se ha planteado por qué no fijar un período mayor. La protección de las marcas es de 10 años, no de 20 años. De manera que, en la práctica, se está amparando a las marcas sólo por 5 años (y no por 10), tiempo muy corto para esa finalidad.

Tercero, si se incorpora la causal de caducidad por falta de uso y se considera lo relativo a las marcas notorias, se beneficiará a las empresas extranjeras.

El señor NUÑEZ.- ¡Así es!

El señor NOVOA.- Y las que se identifiquen con su marca en el mundo tendrán derecho a mantenerla registrada para siempre en Chile, en circunstancias de que el pequeño o mediano empresario nacional que desea proteger su marca la perderá a los 5 años.

Cuarto, la norma se presta para todo tipo de juicios y conflictos.

La contraexcepción planteada por el señor Ministro señala que no se considerará falta de uso "La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.". Entonces, si se ha registrado una marca para vender productos tanto en Chile como en el exterior, pero durante 5

DISCUSIÓN SALA

años no se comercializan en el país sino que se exportan, dicha excepción no sirve, porque sólo es aplicable a productos "destinados única y exclusivamente con fines de exportación".

A mi juicio, nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque si las marcas otorgan una concesión exclusiva por 10 años y se incurre en la causal de caducidad por falta de uso durante 5 años, se da una protección muy pequeña, que, en definitiva, va a perjudicar más a los empresarios chilenos que pueden tener el legítimo derecho de registrar una marca para efectuar un negocio y beneficiar con ello a las marcas notorias, que no deberán cumplir ningún requisito.

Votaré a favor de lo propuesto por la Comisión de Economía.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de las señoras y señores Senadores en el siguiente sentido.

El desafío que enfrentamos los chilenos para los próximos años es el de ser capaces de registrar patentes, de patentar invenciones, porque ello nos dará el plus necesario para elaborar productos con mayor valor agregado a fin de que nuestra economía crezca más rápido y tengamos empleos más estables y mejor remunerados.

Así como necesitamos registrar las patentes de invención, también debemos hacerlo con las marcas y con la denominación de los productos por origen. Por ejemplo, es menester patentar las marcas "Chile" o "cordero magallánico", con el objeto de distinguir zonas del país que nos prestigien en el mundo. ¡Ése es nuestro desafío para conquistar mercados del mundo cada vez más exigentes!

Muchas veces uno tiene que registrar una marca, pero ello no necesariamente significa que dentro de cinco años se esté en condiciones de salir a ganar mercados con ella.

Por eso, no debemos cortarles las alas a los chilenos emprendedores, ni expropiarles sus buenas ideas. Dejemos que vuelen lo más alto posible. Cuanta más creación exista, mejor será, porque estoy convencido de que de los creadores dependerá el mayor progreso y bienestar de los pueblos.

Por lo expuesto, votaré que sí.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, comparto con el Honorable señor García que de los creadores es el nuevo reino de los cielos en la economía del conocimiento, de la tecnología y de la innovación; pero, por las mismas razones, no comparto su argumento respecto de este artículo, pues lo único que estamos haciendo es fomentar la inventiva y la innovación en cuanto al empleo de la marca, mas no su acumulación como elemento para hacer otro tipo de transacciones de uso.

Además, se garantiza que si la no utilización de la marca fue por razones de oportunidad o de cualquier otra índole, ella se puede reinscribir. Por lo tanto, si no se la usa durante cinco años, no estamos quitando automáticamente el derecho de empleo de la marca.

DISCUSIÓN SALA

El tema de las marcas notorias, desgraciadamente, no tiene que ver con esta iniciativa, sino con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. O sea, aquéllas ya tienen su propio estatuto jurídico internacional, que no podemos modificar ahora.

Por último, se dio otro argumento –éste es un asunto muy discutible–, que tiene que ver con la fe pública del país, en el sentido de que esta condición se incluyó en el Tratado de Libre Comercio con México, que fue uno de los primeros acuerdos bilaterales que firmamos y que ha tenido gran éxito desde el punto de vista de sus resultados.

Por lo tanto, carece de sentido el no dar cumplimiento, por un asunto no muy importante, a un compromiso con un país tan relevante para Chile como lo es México.

El señor CARIOLA.- Señor Presidente, también deseo aclarar algunos puntos.

En cuanto a si esto es para innovadores o para la gente que piensa exportar, debo recordar que el registro de marcas tiene un ámbito territorial. Por lo tanto, si un exportador chileno desea amparar su marca en el extranjero, debe registrarla en cada uno de los países a los cuales va a exportar sus productos. De modo que, en ese sentido, el hecho de aprobar el artículo 23 en los términos propuestos en el proyecto original no va en contra del esfuerzo exportador de las personas con iniciativa y con mentalidad creadora en nuestro país.

En todo caso, considero más importante el tema de la protección de las marcas comerciales, que cae en el campo del Derecho Internacional y respecto del cual existe la tendencia en las naciones a uniformar sus legislaciones.

El requisito del uso para mantener el registro de marca se está aplicando cada vez en más países, sobre todo en aquellos desde los cuales importamos. A su vez, nuestros exportadores tendrán que cumplir con las mismas exigencias fuera de Chile, por lo que es conveniente que se acostumbren al sistema. Si el desarrollo de nuestra nación está basado en gran parte en la exportación, en los países que registran marcas tendrá que acreditarse el uso de ellas al igual que en Chile. De manera que es una buena idea del proyecto original del Gobierno establecer este requisito, cosa que por lo demás se estaba aplicando.

Por los motivos expuestos, votaré en contra del informe de la Comisión de Economía y por no suprimir los artículos 23 bis C y 23 bis D.

El señor SABAG.- Señor Presidente, votaré a favor de la inscripción de las marcas, en especial después de escuchar lo señalado por el Honorable señor García.

En Chile existen productos autóctonos que muchas veces no sabemos valorar. Sin embargo, los extranjeros se los llevan, descubren sus diversos componentes y vitaminas y posteriormente llegan a nuestro país y son inscritos con patentes foráneas. Si se desea cultivarlos, se debe pagar derecho de patente. Incluso, como ha

DISCUSIÓN SALA

sucedido con los árboles frutales, se limita a los agricultores a plantar una hectárea. Porque no solamente tienen el derecho de patente, sino también el control de la producción que se pueda hacer de ese cultivo, para no saturar el mercado.

Por lo tanto, en este aspecto, existe gran inquietud en el sector agrícola, porque se están inscribiendo innumerables patentes que impiden a los campesinos cultivar libremente muchos productos que se dan en nuestra tierra.

Por eso, apoyo ampliamente la proposición, fundamentalmente por los motivos que expuso el Honorable señor García.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, los argumentos para votar a favor los di básicamente en la intervención anterior.

Ahora quiero sólo hacerme cargo de lo que planteó el señor Ministro, porque no concuerdo con su visión. Creo que la explicación es muy engorrosa, pues resulta que hoy existe otra categoría: los productos y servicios destinados única y exclusivamente a la exportación. Creo que eso, que aparentemente es una excepción, se transforma en un incordio al momento de probar qué se está haciendo.

En mi opinión, debemos legislar para facilitar las cosas, para garantizar los derechos, para estimular la imaginación y la planificación. Me parece que eso es lo que hace un país que desea generar un activo. Es decir, como lo expliqué anteriormente, el conjunto de excepciones complica mucho más la idea general de la regla.

Por eso, el argumento de que el exportador chileno podría estar protegido respecto de su producto exportado y que, por lo tanto, no tendría que usarlo internamente agrega otro elemento: ese producto, además, tiene que destinarse única y exclusivamente a la exportación. O sea, el exportador debe probar que ha hecho algo con el solo propósito de conseguir protección. Ello parece mucho más engorroso que lo que se busca. Y el argumento del señor Ministro, en este caso, refuerza la necesidad de votar a favor del informe.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, se han esgrimido argumentos de bastante peso de un lado y otro. Sin embargo, voy a votar por el proyecto original y en contra de la proposición de la Comisión de Economía, porque me parece determinante, para un país como el nuestro, que está inserto en el mundo, la argumentación del Honorable señor Cariola.

Por las razones expuestas, votaré en contra del informe de la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde pronunciarse.

La votación favorable significa apoyar el criterio de la Comisión de Economía en orden a suprimir los artículos 23 bis C y 23 bis D; es decir, quienes voten que sí son partidarios de suprimirlos, y

DISCUSIÓN SALA

los que lo hagan negativamente, de mantener la causal de caducidad de cinco años.

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión de Economía (17 votos a favor de la supresión de los artículos 23 bis C y 23 bis D, 13 por mantenerlos y una abstención).

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, García, Larraín, Martínez, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Sabag, Vega y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo el señor Ríos.

El señor HOFFMANN (Secretario).- En seguida, la Comisión de Economía propone eliminar el artículo 27 bis.

Votaron por suprimirlo los Honorables señores García, Novoa y Orpis, y por mantenerlo, los Senadores señores Gazmuri y Lavandero.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, esta recomendación está vinculada con la caducidad de las patentes por no uso. En consecuencia, dada la decisión adoptada sobre el punto anterior, que rechazó este criterio, no tiene sentido pronunciarnos al respecto y deberíamos mantener la misma votación, pues el tema es similar.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se mantendrá la votación anterior en lo tocante a la supresión del artículo 27 bis.

--Así se acuerda.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La Comisión de Economía, en su primer informe, propuso reemplazar la letra e) por la siguiente:

"El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado."

Esta letra fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores García, Gazmuri y Lavandero, y el pronunciamiento contrario de los Honorables señores Novoa y Orpis.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, está en debate el nuevo uso de artículos, es decir, el segundo uso de las patentes. Es un tema discutible, sobre el cual me gustaría conocer el criterio del Ejecutivo. Al menos, desde

DISCUSIÓN SALA

mi punto de vista, este tipo de patentes debe ser incluido dentro de la protección, básicamente por los siguientes argumentos.

En lo que respecta a las patentes de segundo uso, si uno revisa el artículo 37, comprobará que establece una serie de condiciones para proceder a patentar un producto. Además, propone desechar los elementos o cosas que no se consideren invención y, por lo tanto, excluye diversas materias, como los descubrimientos, las plantas, sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, y el nuevo uso contemplado en la letra e), que es precisamente lo que estamos analizando.

El elemento esencial para que un producto sea patentado es la invención. Incluso, la ley establece cuatro requisitos al respecto: la novedad, el grado de inventiva, la aplicación industrial y la susceptibilidad de ser patentado. Y estas exigencias valen tanto para las patentes de primer uso u originales como para las de segundo uso. De manera que, si estas últimas cumplen tales requisitos, no veo por qué no podrían ser objeto de una patente.

Por eso, votaré en contra de esta disposición.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, el texto aprobado en general establecía que el nuevo uso no era patentable, a no ser que modificara esencialmente las cualidades del objeto patentado o que resolviera un problema técnico que antes no tenía solución, y siempre que reuniera los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32. Vale decir, el nuevo uso no es patentable, salvo que constituya en sí mismo un invento.

Ésa era la norma que venía aprobada. Y es razonable que sea así. Además, creo que ello nos beneficia como país. Es difícil que nosotros, por el escaso grado de desarrollo que ha alcanzado la investigación en Chile, podamos estar inventando cosas muy novedosas. Pero, sí, nuestros científicos, industriales o profesionales pueden descubrir un nuevo uso a un invento ya patentado, una nueva aplicación a un producto que costó mucho desarrollar y que no nos fue factible crear, por nuestra insuficiente capacidad técnica y científica.

En consecuencia, al decir que no podemos patentar el nuevo uso, que prácticamente constituye un invento, porque se le exigen todas las condiciones que requiere el otorgamiento de una patente original, estamos cercenándonos la posibilidad de que por lo menos se haga una investigación de segundo nivel.

Por eso, con el Honorable señor Orpis, como voto de minoría, apoyamos la mantención del texto aprobado en general.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, el Ejecutivo es partidario de la disposición tal como venía de la Cámara de Diputados, en el sentido de permitir el segundo

DISCUSIÓN SALA

uso en las condiciones que acaba de mencionar el Senador señor Novoa.

Nos parece que en Chile hoy día existe patente de segundo uso. El no aprobar la versión propuesta por la Cámara de Diputados vendría a suprimirla, al dejarla en condiciones muy restrictivas y calificadas.

Por lo tanto, el Ejecutivo respalda dicho texto, en el sentido de permitir, bajos condiciones muy restrictivas, el otorgamiento de patentes de segundo uso.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ORPIS.- Habría que votar en contra la disposición de la Comisión de Economía.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, si los Honorables colegas tienen la sensación de estar legislando a favor del interés de Chile, yo quisiera sacarlos de ese pequeño error.

El año 2000, en Estados Unidos, el 94 por ciento de las patentes de inventos correspondieron a sólo diez países; o sea, al 14 por ciento de la población mundial. Y esto no es raro, porque sólo el 10 por ciento de la inversión en investigación se hace por parte de naciones subdesarrolladas.

En consecuencia, lo que aquí se está haciendo es una redistribución del ingreso, pero exactamente al revés de lo que indicaría la lógica; o sea, de los países subdesarrollados a los de mayor desarrollo, tanto industrial como científico y tecnológico.

Pronto tendremos que gastar muchos recursos en organizar toda una institucionalidad para defender los derechos a los conglomerados internacionales que se benefician con el Tratado de Libre Comercio que Chile suscribió con Estados Unidos.

Entonces, llega a ser enternecedora la pasión que muchas veces se pone a los aspectos contenidos en este proyecto, cuando en realidad lo que se hace es defender intereses totalmente ajenos a los nuestros.

Me da la impresión de que, de acuerdo al Tratado que he citado -me gustaría consultar al señor Ministro de Economía, aquí presente-, todo el comercio electrónico va a quedar próximamente libre de tributos.

Hace pocos días -no sé si Sus Señorías leyeron la prensa-, diferentes Estados norteamericanos empezaron a sentir preocupación por cómo ese aspecto impactaría en las finanzas locales. Y, en verdad, los informes entregados son bastante preocupantes. Crece exponencialmente el comercio por vía electrónica y, por lo tanto, Estados como el nuestro se verán privados sistemáticamente de una enorme cantidad de tributos que antes captaban, pero que a partir de ahora, en virtud de tal acuerdo, no podrán seguir percibiendo.

Entonces, cada día vemos cómo el ámbito público se debilita y pierde importancia en relación con el sector privado. Esto no

DISCUSIÓN SALA

es bueno para nadie, ni siquiera para quienes se benefician hoy de tal situación. Cuando en un país no existe un Estado con personalidad, que permita regular en forma adecuada y defender efectivamente el interés público, a la larga, todos perdemos.

La economía definitivamente se ha impuesto a la política. Y una economía sin el sensor del interés público, del interés general, es como un caballo desbocado: no sabemos adónde nos puede llevar.

Llamo la atención a este respecto, porque es alarmante que legislaciones como ésta, que parecen inocentes en muchos aspectos, a la larga constituya un grave daño para el interés nacional. Y parece que esto...

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor ÁVILA.-...no es advertido ni por el Gobierno ni por los diferentes Poderes del Estado.

Mientras tanto, ibenditos sean! Seamos todos felices en esta burbuja, y que después el futuro nos encuentre confesados.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cariola.

El señor CARIOLA.- Señor Presidente, hoy en Chile, conforme a la legislación vigente, existe protección para las patentes de segundo uso. A la vez, hemos suscrito diversos acuerdos internacionales donde nos hemos comprometido a fortalecer la defensa de la propiedad industrial. Si ahora dejáramos sin posibilidad de protección a las patentes de segundo uso, estaríamos contraviniendo esos tratados.

Así que, además de todos los argumentos hechos valer a favor de otorgar protección a las patentes de segundo uso, en especial en los términos tan categóricamente restringidos como se propone en el artículo cuya reposición se plantea, a mi juicio, ello permitiría dar cumplimiento adecuado a los compromisos suscritos por el país.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en la Comisión de Economía, la mayoría estuvimos por no establecer el patentamiento de segundo uso, lo que es coherente con nuestras obligaciones. No hay convenio internacional ni ADPIC que nos obligue al segundo uso. Eso es claro.

La cuestión radica en que el patentamiento de segundo uso se puede prestar para asuntos muy complicados en naciones como la nuestra. En mi opinión, esto tiene que ver, en lo básico, con la evidente asimetría existente en la capacidad de investigación, sobre todo en algunas áreas industriales y en otras que son muy sensibles, como la salud.

Hay todo un debate internacional sobre el tema de patentes en materia de usos farmacéuticos. Y es considerable la tentación de las grandes empresas del ramo por patentar como segundo uso eventuales aplicaciones de fármacos cuyo patentamiento ha vencido. Por ejemplo, respecto de la aspirina podría ser que se descubriera que, aparte sus actuales usos, tiene otros de efectos

DISCUSIÓN SALA

terapéuticos, razón por la cual debería contar con protección por otros veinte años, pasando aquéllos de genéricos a patentados.

Tengo la impresión de que no es válido el argumento referido a que el patentamiento de segundo uso constituye un elemento que estimularía la innovación en el país.

Es evidente que debemos desarrollar capacidad de innovación; fortalecer la capacidad de patentamiento de nuestros investigadores; generar cultura de patentamiento.

En Chile el problema estaba en que normalmente como la investigación está separada de la industria, muchos de los investigadores no patentan los descubrimientos que hacen, sino que los publican como trabajos científicos.

Todo eso debemos hacer.

Pero no vamos a tener una industria de patentamiento sobre segundos usos. Creo que eso es una ilusión. Va a ser fundamentalmente sobre áreas a las que dediquemos mucha capacidad de investigación y vinculación con la industria.

Así que considero realmente peligroso para un país como el nuestro establecer el patentamiento de segundo uso. No veo qué ventajas podríamos tener. Y sobre todo en materia de salud, son muy altos los riesgos que se correrían al no otorgar la mínima protección a la industria farmacéutica nacional, que trabaja básicamente con genéricos y ha logrado cierta competitividad en el mercado de los medicamentos. No es casualidad que en Chile los remedios en general sean mucho más baratos que en el resto de América Latina. Ello se debe a que hemos conseguido mantener una industria competitiva, no en los medicamentos patentados obviamente, pues la capacidad de patentamiento de nuestra industria farmacéutica nunca será comparable con la alemana, la norteamericana o la europea integrada.

Entonces, tengo la impresión de que el texto aprobado en general es del todo inconveniente para el fomento de la innovación y el patentamiento y para la preservación de una mínima capacidad de competencia, sobre todo en la industria farmacéutica.

Por tanto, invito a la Sala a apoyar la norma propuesta por la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Como está por concluir el Orden del Día, solicito autorización para prorrogarlo hasta votar la disposición en debate. Hay todavía cuatro señores Senadores inscritos. Una vez que hayan intervenido, procederíamos a votar.

El señor MORENO.- Tenemos homenaje.

La señora FREI (doña Carmen).- No hay acuerdo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Si no existe acuerdo...

El señor ESPINA.- Hay Comisiones citadas.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quizás los cuatro Senadores inscritos puedan renunciar a su derecho a intervenir. De esa manera sería factible votar de inmediato.

DISCUSIÓN SALA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Se encuentran inscritos los Senadores señores García, Zaldívar, Lavandero y Valdés.

Consulto a Sus Señorías si podrían fundar su voto.

Así se acuerda.

Se votará la propuesta de la Comisión de Economía que reemplaza la letra e) del artículo 37.

--(Durante el fundamento de voto).

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, en la Comisión aprobamos la letra e) del artículo 37 para excepcionar de patente los segundos usos. Lo hicimos, en primer lugar, porque somos un país pequeño; en segundo término, porque ningún tratado nos obliga a aceptar una disposición como ésta, y, por último, porque una vez vencido el permiso correspondiente el producto podría volver a ser patentado, con lo que, en definitiva, jamás nos convertiríamos en un país liberado del pago de patente.

Con seguridad, las grandes empresas internacionales están interesadas en los segundos usos, para evitar que los beneficios por ese concepto sean repartidos alguna vez en regiones y países de menor desarrollo.

Ésas fueron las razones por las cuales algunos en la Comisión quisimos excepcionar de patente los nuevos usos de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines, y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del ítem solicitado. Nos pareció que para nuestro país eso era lo más adecuado.

Por lo expuesto, votaré favorablemente la inclusión de la letra e),

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el proyecto se refiere a adecuaciones de los derechos de propiedad industrial a las normas internacionales. Es decir, mediante él estamos concordando nuestra legislación con las exigencias internacionales.

En tal sentido, el encargado de esa materia en el Ministerio de Economía ha sido tremendamente riguroso. Y muchas veces, cuando queríamos cambiar una disposición, nos decía que no se podía hacer porque en esos términos se establecía en la Organización Mundial del Comercio o porque así estaba previsto en alguno de los acuerdos internacionales suscritos por Chile.

Por lo tanto, no estamos obligados a implementar la patente de segundo uso. Y tampoco queremos ir más allá de aquello a que estamos obligados, precisamente para proteger a nuestra incipiente industria.

Lo de la patente de segundo uso tiene una aplicación súper práctica, por ejemplo, en el mundo de los medicamentos.

Ayer escuchaba en la televisión que un remedio para controlar el colesterol también sirve para mantener bajo control la diabetes. Se trata del mismo medicamento, de la misma invención y de

DISCUSIÓN SALA

las mismas moléculas, que van a tener diferentes prescripciones médicas.

Por lo tanto, no soy partidario de patentes de segundo uso, y llamo a votar favorablemente lo propuesto en el segundo informe de la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Valdés, último inscrito.

El señor VALDÉS.- No voy a intervenir, señor Presidente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Deseo aclarar que pronunciarse favorablemente significa estar a favor de lo aprobado por la Comisión de Economía en su nuevo segundo informe. La norma propone eliminar la limitación que se establece para legitimar las patentes de segundo uso establecida en el primer informe.

¿Queda claro?

Votar que sí implica aprobar lo acordado por mayoría en la Comisión.

El señor GAZMURI.- Eso mismo. El voto positivo implica que quienes así lo hacen están por el no patentamiento del segundo uso.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Es lo que acabo de explicar.

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la nueva letra e) del artículo 37 del proyecto (18 votos contra 10 y una abstención).

Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Canessa, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Lavandero, Martínez, Moreno, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Eskide, Valdés y Vega.

Votaron por la negativa los señores Arancibia, Boeninger, Coloma, Fernández, Larraín, Novoa, Orpis, Páez, Sabag y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo el señor Pizarro.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminado el Orden del Día.

DISCUSIÓN SALA

2.9. Discusión en Sala

Senado, Legislatura 351. Sesión 12. Fecha 14 de julio, 2004. Discusión particular, aprobada con modificaciones

MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con segundos informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda y segundo informe complementario de la Comisión de Economía.

Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señor Eleazar Bravo, y la Asesora Económica, señora Bernardita Escobar.

--Se accede.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.

Economía (segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Economía (nuevo segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Hacienda, sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Discusión:

Sesiones 1ª, en 1º de octubre de 2002 (se aprueba en general); 11ª, en 13 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión particular).

El señor LARRAÍN (Presidente).-Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La letra f) del artículo 37 del texto aprobado en general fue modificada por la Comisión de Economía, por tres votos a favor (Honorables señores García, Novoa y Orpis) y dos en contra (Senadores señores Gazmuri y Lavandero).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Esta materia debe ser dilucidada por la Sala, porque hubo diferencia de votos en la Comisión de Economía.

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor ÁVILA.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

DISCUSIÓN SALA

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, ¿es posible que un representante del Gobierno o un señor Senador que se sienta autorizado técnicamente nos explique este tema?

Ojalá fuera uno de los miembros de la Comisión que se opusieron. Pero veo que no están presentes.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Por si alguien desea satisfacer la inquietud planteada por el Senador señor Ávila, nuevamente ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la letra f) del artículo 37 (27 votos contra 4 y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Ruiz, Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Núñez, Ominami, Parra y Viera-Gallo.

Se abstuvieron los señores Ávila y Ruiz-Esquide.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- En el número 2) del artículo 51 bis B, la Comisión de Economía, en su nuevo segundo informe, propone eliminar la expresión "en casos graves y urgentes". Votaron a favor los Senadores señores Gazmuri y Lavandero, y se abstuvo el Honorable señor Orpis.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

El señor ORPIS.- Pido la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, la verdad es que en el curso de los días superé mi observación a esta norma, por las siguientes razones.

Estamos en presencia de licencias no voluntarias. Cuando una de ellas se obtiene, surge un monopolio que, entre otras cosas, impide la comercialización. En determinadas circunstancias de emergencia nacional, consignadas concretamente en el N° 2) del artículo 51 del proyecto, tal monopolio puede terminarse. Esta norma dice que procederá pronunciarse respecto de una licencia no voluntaria "Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique".

El artículo 51 bis B, que se propone modificar, además de la declaración de la autoridad competente en los casos que señalé,

DISCUSIÓN SALA

exigía, para acceder provisionalmente a la demanda, que el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial los calificara como graves y urgentes.

Entonces, en primer lugar, existe una doble calificación, que no tiene sentido, porque ya hubo una formulada por la autoridad competente; y la segunda es realizada por una autoridad inferior.

Por lo tanto, como la objeción que presenté en la Comisión ha sido plenamente superada, voy a votar favorablemente esta modificación.

He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).-¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 30 votos a favor y una abstención, se aprueba el número 2) del artículo 51 bis B propuesto en el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Lavandero, Martínez, Matthei, Muñoz, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Pizarro, Larraín, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Se abstuvo el señor Cariola.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Con relación al número 53), que pasa a ser 51), el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía propone la siguiente letra d) para el artículo 52 que busca reemplazar: "Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida."

Dicha norma fue aprobada con los votos a favor de los Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis, y sólo se opuso el Honorable señor Gazmuri.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta norma se refiere al artículo 52 del proyecto. ¿Qué establece dicho precepto? Lo siguiente: "Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000

DISCUSIÓN SALA

unidades tributarias mensuales: (...) d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.”.

¿Qué se busca con ello? Establecer una medida protectora. Si una patente se hallara en trámite y no hubiere resguardo para ella, podrían ponerse en circulación los productos que le fueren propios y, por tanto, se haría desaparecer el derecho que eventualmente asiste al titular o a quien se encuentre tramitándola. O sea, se quiere evitar que se agote el mercado para esos bienes.

La norma intenta tipificar un delito sin esperar el resultado del trámite que permite obtener la patente. Es una medida de protección para el titular del derecho sobre ella, que la está tramitando, para impedir que esos productos circulen mientras culmina el proceso.

Por las razones que he señalado, debemos aprobar la disposición.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, ¿qué vamos a votar?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Senador, debemos pronunciarnos respecto de la letra d) del artículo 52, que la Comisión de Economía propone reemplazar.

¿Algún señor Senador desea fundar su voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA.- Yo, señor Presidente.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 29 votos a favor, se aprueba la proposición de la Comisión de Economía.

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Lavandero, Martínez, Matthei, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Páez, Pizarro, Larraín, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- En seguida, la Comisión de Economía propone sustituir el artículo 87, que pasa a ser 88, por el que indica.

Esta norma fue aprobada por mayoría, con los votos favorables de los Senadores señores García, Gazmuri y Novoa, y el voto contrario del Honorable señor Orpis.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

DISCUSIÓN SALA

El señor ORPIS.- Señor Presidente, no hay ninguna dificultad.

La verdad es que el artículo está correcto, de manera que voy a cambiar mi voto, porque la norma viene adecuadamente redactada en los términos en que la despachó la Comisión.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Habría acuerdo para aprobar el artículo con la misma votación anterior?

El señor MARTÍNEZ.- ¡No, señor Presidente! Votemos.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Algún señor Senador desea fundar su voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 87 de reemplazo, que pasa a ser 88 (27 votos contra uno).

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votó en contra el señor Ávila.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- A continuación, la Comisión de Economía, en su nuevo segundo informe, propone insertar, en el inciso primero del artículo 89, luego de la expresión "no divulgados,", la frase "cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable,".

Votaron a favor de la norma los Honorables señores Gazmuri y Lavandero, y se abstuvo el Senador señor Orpis.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en esta materia mantengo mis dudas.

El artículo 89 asigna carácter reservado a los datos de prueba u otros que tengan la naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química, no previamente aprobada por la autoridad competente y presentada ante el Instituto de Salud Pública o el SAG para obtener un registro sanitario.

¿Cuál es la importancia de la norma? Ésta implica que la autoridad no puede divulgar ni utilizar la referida información para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de ella, por un plazo de cinco años, tratándose de productos farmacéuticos, y de diez años, en el caso de los agrícolas.

DISCUSIÓN SALA

¿Cómo se tramita esto? El petionario debe señalar en la solicitud de registro que los datos de prueba tienen el carácter de no divulgados.

¿Qué ocurrió en el segundo informe? Se agregó –en esto radica la diferencia– un nuevo requisito para que estos antecedentes, es decir, los datos de prueba, tengan el carácter de no divulgados, cual es que supongan un esfuerzo considerable.

Desde mi punto de vista, el hecho de que los datos de prueba requieran un esfuerzo considerable para determinar si efectivamente deben o no ser divulgados es un elemento demasiado subjetivo. Me parece que normas de estas características deben tener mayor grado de objetividad.

Tal es mi objeción respecto del artículo, y por ello, mantengo mi abstención.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, coincido con el Senador señor Orpis en cuanto a que la frase "cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable" es muy subjetiva, porque se entra en tierra de nadie, donde es muy difícil hacer una apreciación.

En segundo lugar, la intención del artículo no tiene nada que ver con que haya o no un esfuerzo considerable. En realidad, las razones para la no divulgación son otras.

Por lo tanto, comparto las observaciones del Honorable señor Orpis y me pronuncio en contra del informe de la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, sólo quiero adherir a las palabras de los Honorables señores Orpis y Boeninger, en el sentido de que es inconveniente agregar disposiciones tan subjetivas.

Si no queremos consignar este tipo de normas, y dado que el último informe contiene la expresión "suponga un esfuerzo considerable", debemos votar en contra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, sobre el particular se presenta un problema que origina confusión. Los procedimientos y datos para hacer determinado elemento que se desea patentar son patentables a su vez. De modo que estamos en presencia de procedimientos ocurridos con anterioridad.

Si no se quiere que se divulguen los datos y las pruebas realizadas, ello debe incluirse en la llamada "patente de proceso", la "patente de construcción y de fabricación de un elemento". Formulo la objeción por creer que eso no está considerado aquí.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, en los términos en que viene redactado el artículo por la Comisión de Economía, otorga protección a la información en la

DISCUSIÓN SALA

medida en que lo solicite el dueño de la patente o de la información y en que ésta, a juicio del propietario, haya demandado un esfuerzo considerable, motivo por el cual se otorgaría ese derecho, al existir un trabajo previo de elaboración.

De haber un cuestionamiento a esa calificación, se puede eventualmente ir a los tribunales. Pero lo que se está haciendo con esta redacción es asimilar en este caso particular el texto legal chileno a la redacción de TRIPS en materia de protección de propiedad industrial. Y, en ese sentido, nos parece conveniente aprobar la norma tal como viene propuesta por la Comisión.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Ministro, el Senador señor Orpis le solicita una interrupción.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Por supuesto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en primer término, esta disposición se incorporó en el nuevo segundo informe. Es decir, perfectamente podría no haber llegado a la Sala. Porque la tramitación de este proyecto fue bastante –entre comillas- peculiar. De tal manera que, de no haber existido este nuevo segundo informe, no se habría incluido.

En segundo lugar, en los informes anteriores no figuraba esta frase, así como tampoco había problemas con los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

En tercer término, independientemente de que el tema termine en un tribunal, igual le va a presentar problemas al juez lo que se entiende por "esfuerzo considerable". De modo que, no obstante las explicaciones dadas por el señor Ministro, desde mi punto de vista, el elemento subjetivo se mantiene inalterable.

Por lo tanto, invito a votar en contra de esta proposición.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señor Ministro, el Honorable señor Martínez le pide una interrupción.

Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, aquí se presenta un problema. También se patentan los procedimientos y los tests de prueba de los productos, pero eso no se menciona en el texto. Existe una relación directa entre divulgar o no divulgar un producto que ha sido sometido a prueba, y ello debiera incluirse. Sin embargo, no se menciona ese aspecto en las normas que estamos estudiando.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Recupera la palabra el señor Ministro.

El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, en este caso se trata de la información, no de la patente involucrada en un procedimiento. Lo que se pretende es, precisamente, defender la información valiosa, que eventualmente

DISCUSIÓN SALA

puede dar lugar a la patente. De manera que la disposición no se contradice con lo que el señor Senador señaló.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 20 votos contra 11 y una abstención, se rechaza la inclusión de la frase "cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable" en el inciso primero del artículo 89.

Votaron por la negativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, García, Horvath, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Larraín, Prokurica, Romero, Stange, Vega y Zurita.

Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Frei (doña Carmen), Lavandero, Moreno, Muñoz, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz De Giorgio y Sabag.

Se abstuvo el señor Zaldívar (don Andrés).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- En seguida, el nuevo segundo informe de la Comisión de Economía propone agregar, al final del inciso primero del artículo 90, después de las palabras "según corresponda", la oración "o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria". Esta proposición fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Gazmuri y Lavandero y la abstención del Senador señor Orpis.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en verdad, la sugerencia de la Comisión de Economía es correcta, porque es evidente que si uno no desea divulgar una información, resulta imposible que sea comercializada previamente. De tal manera que siendo acertada la propuesta, voy a cambiar mi abstención en un voto positivo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el agregado propuesto (29 votos).

DISCUSIÓN SALA

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Orpis, Parra, Larraín, Prokurica, Romero, Ruiz De Giorgio, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- A continuación, la Comisión propone sustituir la letra c) del artículo 111, que pasa a ser 108, por la siguiente: "El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido."

Esta proposición fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables señores García, Novoa y Orpis, y uno en contra, del Senador señor Gazmuri.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, estamos en presencia de un artículo relativo a la indemnización de perjuicios.

¿Dónde radica la diferencia entre los dos planteamientos habidos en la Comisión?

Quienes votaron en contra de esta disposición sostienen que respecto de tal asunto deberíamos regirnos por las normas generales del Código Civil.

¿Cuál es la distinción que hace la normativa sobre propiedad industrial? En materia de indemnización de perjuicios, el artículo 108 dispone que tal tipo de compensación podrá determinarse, a elección del demandante, conforme al sistema general o de acuerdo con el procedimiento que se consagra.

La mayoría de la Comisión optó por la última alternativa. ¿Y por qué? Porque el artículo 108 facilita la prueba de los daños en este tipo de ilícito, lo que de otra forma resultaría sumamente difícil de probar y con resultados inciertos. El procedimiento sugerido constituye un camino entre lo dispuesto en el Código Civil y lo que en doctrina se denomina "la prueba tasada", pero con la posibilidad de que el demandante elija entre las reglas generales y las que consagra el mencionado artículo, con la ventaja de que se facilita lo referente a la prueba.

Por tal razón, recomendamos mayoritariamente a la Sala pronunciarse a favor del artículo 108.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en mi concepto, el señor Presidente de la Comisión ha precisado las dos partes de la alternativa. Se propone un sistema específico o particular para las indemnizaciones en los juicios sobre propiedad industrial.

DISCUSIÓN SALA

Como yo considero razonable sólo en parte lo propuesto, voté en contra de la opinión de la mayoría; pero mi planteamiento es que la generación de un conjunto muy amplio de legislaciones específicas sobre indemnizaciones conlleva la existencia de criterios diversos en situaciones que pueden ser análogas.

Se dice que el Código Civil ha quedado retrasado respecto de los asuntos contenciosos que se producen en la economía ante aspectos de carácter más moderno. En consecuencia, habría que ir a una revisión más global en lo atinente a las indemnizaciones.

No soy contrario a disposiciones específicas en la iniciativa, pero me parece que avanzar legislativamente con regímenes muy diversos -porque hay otros asuntos respecto de los cuales también deberían ser corregidas las disposiciones generales de la ley- podría terminar en un ordenamiento jurídico irregular en materia de indemnizaciones.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, el texto aprobado en general se remitía sólo, como regla y en forma equivalente, a las letras a), b) y c). Ellas posteriormente fueron aprobadas por la Comisión de Economía. Sin embargo, el informe de ésta permite ajustarse a las reglas generales o bien a las disposiciones de algunas de esas tres letras. Pero en la redacción inicial no figuraban las reglas generales.

Por eso, en aras de evitar la factible proliferación de normas diversas, es mejor optar por los procedimientos generales, sin perjuicio de que se puedan aplicar los especiales en cualquiera de las opciones que figuran en el texto.

Desde ese punto de vista, soy partidario del informe de la Comisión de Economía.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, opino en el mismo sentido que el Senador señor Boeninger. Aquí, a elección del demandante, se permite optar entre la siguiente alternativa: que la indemnización de perjuicios se determine en conformidad con las reglas generales o de acuerdo con lo dispuesto en las tres letras de esta legislación especial; es decir, en conformidad a las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir, a las utilidades que haya obtenido el infractor o al precio que éste hubiera debido pagar al dueño por el otorgamiento de una licencia.

Por eso, creo que aquí lo que se está haciendo es ampliar las posibilidades de lograr la respectiva indemnización, e incluso en un eventual avenimiento, la oportunidad de acercar posiciones.

Soy partidario de aprobar el informe de la Comisión de Economía.

El señor ORPIS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor GARCÍA.- Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

DISCUSIÓN SALA

El señor ORPIS.- Señor Presidente, como éstas son materias tremendamente especializadas, complejas y difíciles de probar, la circunstancia de contar con sistemas especiales como se ha planteado, a elección del demandante, facilitará la reparación de los daños cuando alguien, maliciosamente, los haya provocado. De manera que considero correcta la orientación de la Comisión, la que, además, permite aplicar la regla general, según decida el demandante.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, éste es un problema resuelto ya desde antiguo.

Por su calidad de profesor de Derecho Civil, el señor Presidente sabe mejor que yo que existen la responsabilidad contractual y la extracontractual. Y tanto los casos previstos en este proyecto como los consignados en otras leyes son extracontractuales. Por consiguiente, no se rigen por las normas del Código Civil, sino por disposiciones especiales.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, como lo indiqué ayer, debemos estar conscientes de que el grueso de las demandas que se produzcan en relación con la materia que aborda el proyecto serán de empresas extranjeras. Por lo tanto, lo que aquí se concluya al respecto pondrá ciertamente muy contentos a aquellos conglomerados que pretenden, a lo largo y ancho del planeta, establecer dominio acerca de sus marcas y patentes de invención.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Voy a votar favorablemente la proposición del nuevo artículo 108, por dos razones.

Primero, porque ya hemos aprobado la supresión del artículo 110 que venía en el primer proyecto, referido a las indemnizaciones. De manera que suprimir también el artículo 108, nuevo, implicaría dejar a la ley sin norma sobre la materia, lo que sería extraordinariamente peligroso.

En segundo lugar, lo hago en el entendido de que el actor, al momento de demandar, tendrá que precisar la naturaleza y monto de los perjuicios. Porque si opta por alguno de los caminos que le señala el artículo 108, estará obligado a precisar en la demanda el tipo de daños que sufrió y, naturalmente, su monto estimado.

En ese entendido, votaré favorablemente el artículo propuesto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, aquí no hay un proceso previo, sino una sentencia. Por lo tanto, el demandante opta por el camino más expedito en materia de indemnización de perjuicio.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

DISCUSIÓN SALA

¿Algún señor Senador desea fundar el voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la nueva letra c) del artículo 111, que pasa a ser 108, propuesta por la Comisión de Economía (33 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votó por la negativa el señor Lavandero.

Se abstuvieron los señores Ávila y Ruiz (don José).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Corresponde tratar por último el artículo 115, que pasa a ser 111, eliminándose la oración final: "y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de que se dicte sentencia".

Votaron por aprobar la norma los Senadores señores García, Novoa y Orpis, y en contra, los Honorables señores Gazmuri y Lavandero.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, respecto de esta norma, me gustaría plantear cuál fue la objeción de fondo, que es similar a la del artículo anterior.

Aquí, el voto de minoría sostiene que la valoración de la prueba debe ser de acuerdo con el sistema actual -es decir, de prueba tasada-, en circunstancias de que el proyecto plantea que la valoración de la prueba ha de ser conforme a las normas de la sana crítica.

La mayoría de la Comisión se inclinó por apoyar el último criterio. Estamos en presencia de problemas tremendamente complejos y las legislaciones hoy día, en general, valoran la prueba de acuerdo a las normas de la sana crítica.

Ésa fue la discusión de fondo.

Nosotros sostenemos que aquella tendencia debe mantenerse.

Por eso, la mayoría de la Comisión optó por tal alternativa.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, es posible que la tendencia sea la anotada por el Senador señor Orpis. Sin embargo, me parece que la

DISCUSIÓN SALA

apreciación de prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica o a cualquier criterio que se quiera utilizar siempre se enriquece cuando se escucha a personas que pueden dar una opinión pertinente y aportar antecedentes que mejoren la capacidad de análisis. Por ello, francamente, prefiero que sea oído el Departamento de Propiedad Industrial, lo que no compromete para nada la opinión que después se forme el juez.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, sólo quiero señalar que el artículo original decía "deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial", lo que impone un trámite obligatorio en todos los procesos.

El tribunal, si necesita la opinión del Departamento de Propiedad Industrial, tiene facultades amplias para solicitarla.

Lo que no nos parece adecuado es hacerlo obligatorio en todos los procesos, porque eso podría dilatar o significar trámites adicionales o burocráticos sin mayor sentido. Nada excluye que, en un juicio complicado, el tribunal escuche la opinión del Departamento.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, tengo la impresión de que lo que está en discusión es lo que señaló el Senador señor Novoa y no lo que dijo el Honorable señor Orpis. Todos están de acuerdo en la regla de sana crítica, con la diferencia de si se escucha o no al Departamento de Propiedad Industrial. O sea, no es algo tan trascendente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

¿Algún señor Senador desea fundar su voto?

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

--Se aprueba la eliminación de la oración final del artículo 115, que pasa a ser 111, propuesta por la Comisión de Economía (38 votos contra 2), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bombal, Canessa, Chadwick, Coloma, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Boeninger y Ruiz (don José).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Señores Senadores, debo hacer presente que se han detectado pequeños errores de lenguaje en diferentes partes del

DISCUSIÓN SALA

texto aprobado, por lo que solicito autorización de la Sala a fin de facultar a la Secretaría para introducir las enmiendas correspondientes.

Si les parece a Sus Señorías, así se acordará.

--Así se acuerda.

OFICIO MODIFICACIONES

2.10. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio de aprobación de proyecto con modificaciones. Fecha 16 de julio, 2004.
Cuenta en sesión 17 Legislatura 351, Cámara de Diputados.

A S. E.

el Presidente de la
H. Cámara de
Diputados

N° 23.912

Valparaíso, 16 de Julio de 2.004.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, correspondiente al Boletín N° 2.416-03, con las siguientes modificaciones:

Artículo único**Número 4)**

Ha reemplazado la frase final del inciso que se agrega al artículo 2º, "sin perjuicio de los derechos que le correspondan al solicitante", por la siguiente: "sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley".

- - -

Ha incorporado como número 5), nuevo, el siguiente:

"5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

OFICIO MODIFICACIONES

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."."

- - -

Número 5)

Ha pasado a ser número 6), sin enmiendas.

Número 6)

Ha pasado a ser número 7), con las siguientes modificaciones:

Ha suprimido, en el artículo 4º propuesto, las palabras "de Propiedad Industrial", y ha sustituido su oración final, por la siguiente: "En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."."

Número 7)

Ha pasado a ser número 8), con las siguientes enmiendas al artículo 5º propuesto:

a) Ha intercalado, en su inciso primero, a continuación del vocablo "formular", las palabras "ante el Departamento".

b) Ha intercalado, en su inciso segundo, a continuación de los términos "patentes de invención,", la frase "modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales,".

Número 8)

OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser número 9), suprimiendo, en el artículo 6º propuesto, las palabras "de Propiedad Industrial" y reemplazando el vocablo "objeto" por "objetivo".

Número 9)

Ha pasado a ser número 10), con las siguientes modificaciones al artículo 7º propuesto:

a) Ha agregado, en su inciso primero, una coma (,) a continuación de la expresión "60 días" y ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial".

b) *Ha reemplazado, en su inciso segundo, el vocablo "contado" por "contados" y ha agregado una coma (,) a continuación de la palabra "interesado".*

Número 10)

Ha pasado a ser número 11), insertando, en el artículo 8º propuesto, una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase "dentro de los 60 días siguientes" y ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial".

Número 11)

Ha pasado a ser número 12), sustituyendo el artículo 9º propuesto, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

Número 12)

Ha pasado a ser número 13), reemplazando en el artículo 10 propuesto la forma verbal "hubieren" por "hubiera" e insertando una coma (,) a continuación del término "controvertidos".

OFICIO MODIFICACIONES

Número 13)

Ha pasado a ser número 14), eliminando el inciso segundo del artículo 11 propuesto.

Número 14)

Lo ha suprimido.

Número 15

Ha modificado el artículo 14 propuesto, de la siguiente manera:

a) Ha sustituido, en su inciso primero, las palabras "por escritura pública" por la frase ",al menos, por instrumento privado suscrito ante notario".

b) Ha reemplazado, en su inciso segundo, la oración inicial hasta el punto seguido (.), por la siguiente:

"Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo."

Número 16)

Lo ha reemplazado por el siguiente:

"16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

Número 17)

Ha reemplazado el artículo 17 propuesto, por el siguiente:

OFICIO MODIFICACIONES

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

Número 18)

Lo ha modificado de la siguiente manera:

a) En el artículo 17 bis A propuesto, ha agregado la preposición "en", antes de las palabras "segunda instancia".

b) En el inciso primero del artículo 17 bis B propuesto, ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial", y en el inciso segundo ha reemplazado las palabras "se entenderá concedido" por "se concederá".

c) Ha agregado, al artículo 17 bis B propuesto, los siguientes incisos, nuevos:

"En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

Número 20)

Lo ha sustituido por el siguiente:

"20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

OFICIO MODIFICACIONES

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

OFICIO MODIFICACIONES

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;

OFICIO MODIFICACIONES

c) Haber cumplido 75 años de edad;

d) Destitución por notable abandono de deberes;

e) *Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.*

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del

OFICIO MODIFICACIONES

Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo."."

Número 21)

Ha reemplazado la expresión "artículo 17 bis E" por "artículo 17 bis K".

Número 22)

Ha modificado el artículo 18 propuesto de la siguiente manera:

En su inciso primero, ha insertado la preposición "de" antes de la expresión "modelos de utilidad", la primera vez que aparece, y ha sustituido la preposición "para", ubicada antes de la frase "cada cinco años de concesión", por la preposición "por". Asimismo, en su última oración, ha insertado comas (,) luego de las expresiones "primeros diez años", "patentes de invención" y "primeros cinco años".

En su inciso segundo, ha reemplazado la forma verbal "fuere" por "fuera".

En su inciso tercero, ha insertado una coma (,) luego de la expresión "mes o fracción de mes".

OFICIO MODIFICACIONES

Número 23)

Ha modificado el artículo 18 bis A propuesto, de la siguiente manera:

En su inciso primero, ha insertado una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase "que carezcan de medios económicos".

En su inciso segundo, ha agregado una coma (,) luego del vocablo "beneficio", ha reemplazando la forma verbal "hubiere" por "hubiera" y ha intercalado la palabra "que", entre los términos "quienquiera" y "sea".

En su inciso tercero, ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial" y ha insertado una coma (,) a continuación de la palabra "Igualmente", con que se inicia su última oración.

Le ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

"En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente."

Ha sustituido el artículo 18 bis C propuesto, por el siguiente:

"Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento."

Ha intercalado, en el inciso primero del artículo 18 bis E propuesto, entre los vocablos "fecha" y "que", la preposición "en".

Número 24)

Ha reemplazado, en la última oración del inciso primero del artículo 19 propuesto, la frase "por medio de uso" por "por medio del uso", y ha sustituido, en el inciso segundo, la frase "vaya a utilizar" por "vayan a utilizar".

OFICIO MODIFICACIONES

Número 25)

Lo ha modificado de la siguiente manera:

Ha reemplazado, en la primera oración del artículo 19 bis A propuesto, la frase "La nulidad o caducidad, ya sea por no pago de los derechos de renovación o por falta de uso de la marca, producirán" por "La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán", y, en la segunda oración, ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial".

En el artículo 19 bis B propuesto, ha intercalado la palabra "se", antes del término "adscriben".

En el artículo 19 bis C propuesto, ha insertado la preposición "de", a continuación del vocablo "constancia".

En el artículo 19 bis E propuesto, ha suprimido la frase final "y a condición de que los productos y los envases que estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro", así como la coma (,) que la precede.

Número 26)

Ha modificado el artículo 20 propuesto, de la siguiente manera:

Ha reemplazado la letra b), por la siguiente:

"b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica."

Ha reemplazado, en la letra c), las palabras "hubiere" y "hubieren" por "hubiera" y "hubieran", respectivamente.

Ha sustituido, en la letra e), la frase inicial "Las expresiones empleadas" por "Las expresiones o signos empleados".

OFICIO MODIFICACIONES

En el primer párrafo de la letra g), ha sustituido la expresión "y/o" por la conjunción "o".

Ha reemplazado, en el segundo párrafo de la letra g), la forma verbal "hiciera" por "hiciera"; ha intercalado, a continuación de las palabras "del derecho del titular" la frase "de la marca registrada en el", y ha sustituido la forma verbal "hubiere" por "hubiera".

En el párrafo tercero de la letra g), ha reemplazado la expresión "y/o" por la conjunción "o", las dos veces que aparece, y ha intercalado la preposición "de", antes de la frase "que estos últimos guarden".

En el primer párrafo de la letra h), ha sustituido la expresión "y/o" por la conjunción "o", y en el párrafo segundo, las formas verbales "hiciera" y "hubiera" por "hiciera" y "hubiera", respectivamente.

Ha agregado a la letra h) el siguiente párrafo final, nuevo:

"No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor."

Ha reemplazado la letra j) por la siguiente:

"j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan."

Ha sustituido, en la letra k), la conjunción "y", que sucede a la palabra "moral", por la conjunción "o".

Número 27)

Ha insertado, en el artículo 20 bis propuesto, la preposición "de", entre los términos "caso" y "que".

OFICIO MODIFICACIONES

Número 28)

Ha suprimido, en el artículo 22 propuesto, las palabras "de Propiedad Industrial", las cinco veces que en él aparecen, y ha reemplazado, en el inciso tercero, la forma verbal "iniciaren" por "iniciarán".

Número 30)

Ha suprimido, en el inciso primero del artículo 23 bis B propuesto, la coma (,) que sigue a la palabra "industriales" y ha reemplazado, en el inciso segundo, la forma verbal "estuviere", por "estuviera".

Ha eliminado los artículos 23 bis C y 23 bis D propuestos.

Número 31)

Ha suprimido, en el inciso segundo del artículo 27 propuesto, la oración final "La mala fe se presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas."

Número 32)

Lo ha suprimido.

Número 33)

Ha pasado a ser número 32), reemplazando el artículo 28 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

OFICIO MODIFICACIONES

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que 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.”.

Número 34)

Ha pasado a ser número 33), sustituyendo el artículo 29 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.”.

Número 35)

Ha pasado a ser número 34), sustituyendo, en el inciso primero del artículo 30 propuesto, las formas verbales "estuviere", "inscribiere" y "continuaeren" por "estuviera", "inscribiera" y "continuaran", respectivamente.

Número 36)

Ha pasado a ser número 35), sin enmiendas.

Número 37)

OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser número 36), reemplazando el artículo 31 bis propuesto, por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En los procesos civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Para los efectos de este artículo, el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el Juez solicitará un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada.”.

Número 38)

Ha pasado a ser número 37), suprimiendo la segunda oración del inciso primero del artículo 32 propuesto, y su inciso segundo.

Número 39)

Ha pasado a ser número 38), sin enmiendas.

Número 40)

Ha pasado a ser número 39), con las siguientes modificaciones al artículo 37 propuesto:

Ha sustituido su letra b), por la siguiente:

“b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades

OFICIO MODIFICACIONES

Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.”.

Ha intercalado, en su letra c), después de la palabra “comerciales”, los vocablos “de negocios o”, precedidos de una coma (,).

Ha reemplazado su letra e), por la siguiente:

“e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.”.

Ha sustituido su letra f), por la siguiente:

“f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.”.

Número 41)

Ha pasado a ser número 40), intercalando, en el artículo 38 propuesto, el artículo “las” antes de la expresión “buenas costumbres”.

Números 42) y 43)

Han pasado a ser números 41) y 42, respectivamente, sin enmiendas.

Número 44)

OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser a ser número 43), reemplazando en el encabezamiento del artículo 42 propuesto, la expresión inicial "No será considerada" por "No serán consideradas", agregando una coma (,) luego de la palabra "solicitud", e intercalando la preposición "de", antes de los dos puntos (:). Ha suprimido la misma preposición "De" en cada uno de los literales siguientes, iniciando con mayúscula los artículos "las" y "los" que la siguen.

Número 45)

Ha pasado a ser número 44), sustituyendo en el artículo 43 propuesto la forma verbal "procediere" por "procediera".

Número 46)

Ha pasado a ser número 45), suprimiendo el inciso cuarto del artículo 43 bis propuesto.

Número 47)

Ha pasado a ser número 46), sustituyendo el artículo 45 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 120 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamado corresponde a otra

OFICIO MODIFICACIONES

categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

Número 48)

Ha pasado a ser número 47), reemplazando el artículo 49 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.”.

Número 49)

Lo ha suprimido.

Número 50)

Ha pasado a ser número 48) sustituyendo el inciso segundo del artículo 50 propuesto, por el siguiente:

“La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.”.

OFICIO MODIFICACIONES

Número 51)

Ha pasado a ser número 49), con las siguientes modificaciones al artículo 51 propuesto:

En su número 1), ha intercalado, entre las palabras "patente" y "haya" la frase entre comas (,) "o un tercero con derecho a explotarla", y entre el artículo "la" y el vocablo "competencia", el término "libre", y ha sustituido la frase "de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973" por "del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia".

En el número 2), ha agregado una coma (,) a continuación de las palabras "comercial" y "urgencia".

Número 52)

Ha pasado a ser número 50), con las siguientes modificaciones:

En el artículo 51 bis A propuesto, ha sustituido la palabra "objeto" por "objetivo".

El número 1) del artículo 51 bis B propuesto, lo ha reemplazado por el siguiente:

"1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911."

En el número 2) del artículo 51 bis B propuesto, ha eliminado la expresión "en casos graves y urgentes".

Ha reemplazado el inciso segundo del artículo 51 bis C propuesto por el siguiente:

"En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida

OFICIO MODIFICACIONES

y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.”.

En los dos primeros incisos del artículo 51 bis D propuesto, ha sustituido la expresión “la Comisión Resolutiva” por “el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, ha suprimido las palabras “de Propiedad Industrial”, y ha reemplazado las formas verbales “hubieren” y “repitieren”, por “hubieran” y “repitieran”, respectivamente.

Número 53)

Ha pasado a ser número 51), reemplazando el artículo 52 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución

OFICIO MODIFICACIONES

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.

En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.”.

Número 54)

Ha pasado a ser número 52), agregando en el inciso primero del artículo 53 propuesto, una coma (,) antes y otra coma (,) después de la frase “ya sea en el producto mismo o en el envase”, y ha intercalado, en el inciso cuarto, la preposición “de”, entre las palabras “caso” y “que”.

Número 55)

Ha pasado a ser número 53), reemplazando en el primer inciso del artículo 58 propuesto, la frase “Dibujos de modelo” por “Dibujos del modelo”, y, en el inciso segundo, ha eliminado las palabras “de Propiedad Industrial”.

Número 56)

Ha pasado a ser número 54), intercalando, en el artículo 59 propuesto, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión “número del registro”, la siguiente oración: “Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

Número 57)

Ha pasado a ser número 55), reemplazando el artículo 61 propuesto, por el siguiente:

“Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

OFICIO MODIFICACIONES

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

Número 58)

Ha pasado a ser número 56), sin enmiendas.

Número 59)

Ha pasado a ser número 57), con las siguientes modificaciones al artículo 62 propuesto:

En su inciso segundo, ha reemplazado la expresión “y/o” por la conjunción “o”, y ha eliminado el vocablo “bidimensional” y sus paréntesis.

Ha sustituido su inciso final, por el siguiente:

OFICIO MODIFICACIONES

“Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

Número 60)

Ha pasado a ser número 58, sustituyendo los artículos 62 bis y 62 bis A propuestos, por los siguientes:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquélla que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquéllos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

Número 61)

Ha pasado a ser número 59), acentuando, en la segunda oración del inciso primero del artículo 63 propuesto, la palabra “este”.

Número 62)

Ha pasado a ser número 60), sustituyendo en el inciso primero del artículo 64 propuesto, la forma verbal “procediere”, por “procediera”, y, en el inciso segundo, eliminando las palabras “de Propiedad Industrial”.

Números 63)

OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser número 61) ,sin enmiendas.

Número 64)

Ha pasado a ser número 62), agregando, en el inciso primero del artículo 66 propuesto, a continuación del punto final (.), la siguiente oración: "Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto."

Número 65)

Ha pasado a ser número 63), reemplazando el artículo 67 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) *Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.*

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

OFICIO MODIFICACIONES

Número 66)

Ha pasado a ser número 64), sin enmiendas.

Número 67)

Ha pasado a ser número 65), con las siguientes modificaciones al artículo 69 propuesto:

Ha reemplazado su inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva."

Ha sustituido, en sus incisos segundo y tercero, las formas verbales "hubiere", "utilizare" y "obtuvo", por "hubiera", "utilizara" y "obtuviera", respectivamente.

Número 68)

Ha pasado a ser número 66), insertando en el artículo 70 propuesto, la preposición "por" antes de las palabras "las instituciones".

Número 69)

Ha pasado a ser número 67), sin modificaciones.

Número 70)

Ha pasado a ser número 68, sustituyendo, en el artículo 72 propuesto, la frase "a que se refieren los artículos 17 bis C, 17 bis D y 17 bis E" por "a que se refiere el Párrafo 3º del Título I".

Número 71

Ha pasado a ser número 69), sin enmiendas.

Número 72)

OFICIO MODIFICACIONES

Ha pasado a ser número 70), reemplazando la referencia al "artículo 132" por otra al "artículo 114".

Número 73)

Ha pasado a ser número 71), con las siguientes modificaciones:

Ha reemplazado el artículo 73 propuesto, por el que sigue:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material."

Ha sustituido el artículo 74 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación."

Ha reemplazado el artículo 75 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores."

OFICIO MODIFICACIONES

Ha modificado el inciso segundo del artículo 76 propuesto, de la siguiente manera:

Ha eliminado, en el número 1, la coma (,) que sucede al vocablo "totalidad" y ha reemplazado la contracción "del" que antecede a la palabra "esquema", por el artículo "el".

Ha sustituido el número 2, por el que se señala a continuación:

"2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido."

Ha modificado el artículo 77 propuesto, de la manera siguiente:

Ha suprimido, en el número 1, la conjunción "o" escrita luego de la palabra "topografías".

Ha reemplazado el número 2 como sigue:

"2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido."

Ha sustituido el segundo párrafo del número 3, por el siguiente:

"No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados."

OFICIO MODIFICACIONES

Ha reemplazado en el artículo 78 propuesto la palabra "contado", por "contada".

Ha suprimido en el artículo 79 propuesto la frase final "dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción", así como la coma (,) que la precede.

Ha sustituido, en el inciso primero del artículo 80 propuesto, la forma verbal "procediere" por "procediera", y, en el inciso segundo, ha suprimido las palabras "de Propiedad Industrial".

Ha insertado, en el inciso primero del artículo 81 propuesto, una coma (,) luego de las palabras "circuitos integrados".

Ha efectuado, en el artículo 82 propuesto, las siguientes enmiendas:

En la letra a), ha reemplazado la forma verbal "es", por "sea".

En la letra c), ha sustituido la forma verbal "hubiere", por "hubiera".

Le ha agregado, la siguiente letra d), nueva, sustituyendo el punto (.) final de la letra c) por un punto y coma (;):

"d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud."

Ha intercalado, en el artículo 84 propuesto, a continuación del punto seguido (.) que figura después de la expresión "dentro de un círculo", la siguiente oración: "Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto."

Ha sustituido el artículo 85 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

OFICIO MODIFICACIONES

a) *Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.*

b) *Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.*

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

Número 74)

Ha pasado a ser número 72), con las siguientes enmiendas:

Ha reemplazado, en su encabezado, la referencia al artículo "90" por otra al artículo"91".

Ha sustituido el epígrafe del Título VIII por el siguiente:

“De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios”

Ha antepuesto al artículo 86 propuesto el siguiente rótulo:

OFICIO MODIFICACIONES

"Párrafo 1°

De los secretos empresariales".

Ha reemplazado el artículo 86 propuesto, por los siguientes:

"Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular."

Ha sustituido el artículo 87 propuesto, por el siguiente, signado como artículo 88:

"Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial."

Ha eliminado los artículos 88, 89 y 90 propuestos.

- - -

Ha insertado el siguiente Párrafo 2°, nuevo:

"Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva

OFICIO MODIFICACIONES

entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

OFICIO MODIFICACIONES

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

- - -

Número 75)

Ha pasado a ser a ser número 73), con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido, en su encabezamiento, la referencia al artículo "91" por otra al artículo "92".

Ha reemplazado los artículos 91 a 95 propuestos por los siguientes, signados como artículos 92 a 96:

“Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

OFICIO MODIFICACIONES

a) Se entiende por indicación geográfica aquélla que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquélla que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

OFICIO MODIFICACIONES

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.”.

El artículo 96 propuesto, de este numeral, ha pasado a ser artículo 97, sin enmiendas.

Ha suprimido el artículo 97 propuesto.

OFICIO MODIFICACIONES

Ha sustituido el artículo 98 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento."

Ha reemplazado, en el inciso segundo del artículo 100 propuesto, la referencia al "artículo 96" por otra al "artículo 97".

Ha sustituido el artículo 101 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley."

Ha sustituido los artículos 103 y 104 propuestos por los siguientes:

"Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquéllos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquéllos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

OFICIO MODIFICACIONES

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto."

Ha reemplazado el artículo 105 propuesto, por el siguiente:

"Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

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 legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez

OFICIO MODIFICACIONES

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.”.

Número 76)

Ha pasado a ser número 74), con las siguientes modificaciones:

Ha sustituido, en su encabezado, la referencia a “los artículos 106 al 131” por otra a “los artículos 106 al 113”.

Ha reemplazado el artículo 106 propuesto, por el siguiente:

“Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.”.

Ha eliminado el artículo 107 propuesto.

Ha reemplazado en el artículo 108 propuesto, que ha pasado a ser artículo 107, la forma verbal “corresponderá” por “corresponderán”.

Ha suprimido el artículo 109 propuesto.

OFICIO MODIFICACIONES

*Ha eliminado el artículo 110
propuesto.*

Ha sustituido el artículo 111 propuesto, que ha pasado a ser artículo 108, por el siguiente:

“Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”.

Ha suprimido el artículo 112 propuesto.

Ha sustituido el artículo 113 propuesto, que ha pasado a ser artículo 109, por el siguiente:

“Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.”.

En el artículo 114 propuesto, que ha pasado a ser artículo 110, ha intercalado, entre comas (,), la expresión “en la sentencia”, a continuación de las palabras “facultado para ordenar”, y ha reemplazado la frase “de que dispusiese”, por “que posea”.

En el artículo 115 propuesto, que ha pasado a ser artículo 111, ha eliminado la frase final “y deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia”.

OFICIO MODIFICACIONES

Ha suprimido el artículo 116 propuesto.

Ha reemplazado los artículos 117 y 118 propuestos por el siguiente, que los refunde, signado como artículo 112:

“Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”.

Ha eliminado los artículos 119 a 127 propuestos.

Ha reemplazado el artículo 128 propuesto, que ha pasado a ser artículo 113, por el siguiente:

“Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

OFICIO MODIFICACIONES

Ha suprimido el Párrafo 4º y los artículos 129 a 131 propuestos.

Número 77)

Ha pasado a ser número 75), sin enmiendas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS**Artículo 1º**

En su inciso primero, ha sustituido la palabra "estuvieren", por "estuvieran"; la preposición "en", escrita a continuación del término "pendientes", por la preposición "ante", y la frase "artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificada por el" por la expresión "numeral 20) del".

Ha reemplazado su inciso segundo por los siguientes:

"En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones."

Artículo 2º

Ha insertado al comienzo del inciso primero, la siguiente frase "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior,", escribiendo con minúscula el artículo "Las" que antecede a la palabra "solicitudes", y ha reemplazado la expresión "de acuerdo a" por "de acuerdo con".

Artículo 3º

Ha sustituido, en el inciso primero, la forma verbal "hubiese" por "hubieran", y ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:

OFICIO MODIFICACIONES

“Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.”.

Artículo 4º

Ha reemplazado, en su inciso segundo, la expresión "de acuerdo a" por "de acuerdo con", y ha suprimido su inciso final.

Artículo 5º

Lo ha suprimido.

Artículo 6º

Ha pasado a ser artículo 5º transitorio, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.”.

Artículo 7º

Lo ha suprimido.

Artículos 8º a 10

Han pasado a ser artículos 6º a 8º transitorios, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 9º transitorio, sustituyendo la frase “a que se refiere el artículo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por” por las palabras “que incorpora”.

OFICIO MODIFICACIONES

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia, que el proyecto fue aprobado en general, con el voto afirmativo de 29 señores Senadores, de un total de 47 en ejercicio y que, en particular, del Artículo único, el número 17); el artículo 17 bis B del número 18); los artículos 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K del número 20); los artículos 51 bis C y 51 bis D del número 50) – número 52 de esa Honorable Cámara; el número 68) – número 70) de esa Honorable Cámara; el artículo 77, número 3, párrafo final, del número 71) – número 73) de esa Honorable Cámara; y el artículo 104 del número 73) – número 75) de esa Honorable Cámara, y el artículo 1º transitorio, fueron aprobados con el voto conforme de 33 señores Senadores; el artículo 17 bis C del número 20), fue aprobado con el voto conforme de 32 señores Senadores, y el artículo 51 bis B del número 50) – número 52 de esa Honorable Cámara, fue aprobado con el voto conforme de 30 señores Senadores, todos en el carácter de normas orgánicas constitucionales y de un total de 47 señores Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 3813, de 19 de Junio de 2.002.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

- - -

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Informe Comisión de Economía

Cámara de Diputados. Fecha 31 de agosto, 2004. Cuenta en Sesión 35, Legislatura 351

BOLETÍN N° 2416-03-3**INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO, EN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto, en tercer trámite constitucional, iniciado en un mensaje de S. E. el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

En el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:

- Don Carlos Álvarez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción;
- **Don Eleazar Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial;**
- **Doña Bernardita Escobar, asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y**
- **Doña Sabina Puente, abogada del Departamento de Propiedad Industrial.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 del reglamento de la Corporación, la Comisión analizó las principales modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley.

A su vez, se propone a la Cámara de Diputados que se aprueben algunas de las modificaciones y rechacen otras.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

I. CONSTANCIA PREVIA.

Se hace presente que el Senado calificó con el carácter de Ley Orgánica Constitucional las siguientes normas:

N° 17, que corresponde al artículo 17;

N° 18, que corresponde al artículo 17 bis B;

N° 20, que corresponden a los artículos:

17 bis C;

17 bis D;

17 bis F;

17 bis G;

17 bis H;

17 bis I;

17 bis J, y

17 bis K.

N° 52, que corresponde a los artículos nuevos: 51 bis A, 51 bis B y 51 bis C;

N° 70;

N° 73, que corresponde al párrafo final del N° 3 del artículo 77;

N° 75, que corresponde al artículo 104, y

N° 77, que corresponde al artículo 1° transitorio.

Estas disposiciones fueron objeto de modificaciones por el Senado, por lo que corresponde que sean aprobadas por los cuatro séptimos, de acuerdo a la norma constitucional.

* * * * *

El Ejecutivo, representado en esta oportunidad por el señor Carlos Álvarez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señaló que el Senado introdujo cambios a la iniciativa legal, los que se dividieron en tres clases:

a. Cambios formales.

Se refieren a cambios que no alteraron la naturaleza de lo debatido, pero modificaron el texto inicial, por razones de concordancia, mejor técnica legislativa, redacción o simples errores gramaticales. Cuentan aquí materias como el ámbito de aplicación, procedimientos generales de oposición y registro, pago de derechos, entre otras.

En cuanto a los artículos pertinentes corresponden a los siguientes: **2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 14, 17, 17 bis A, 18, 18 bis E, 19, 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 20 letra C, 20 letra G, 20 letra K, 20 bis, 22, 23 bis B, 30, 32, 37 letra b, 37 letra c, 38, 42, 43, 43 bis, 49, 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C, 51 bis D, 53, 58, 59, 62, 62 bis, 63, 64, 66, 69, 70, 72,**

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 91, más el numeral 49 que suprime los artículos 49 bis A, 49 bis B y 49 bis C .

* * * * *

b. Cambios sustantivos no controversiales.

Se enumeran aquí algunos cambios sustanciales, pero que no provocan mayor discusión, tales como, la incorporación de un artículo destinado a respetar la existencia de los conocimientos tradicionales y el patrimonio biológico y genético nacional por el Derecho de Propiedad Industrial.

Los artículos que se pueden clasificar al amparo de esta categoría son los siguientes: **3º, 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J, 17 bis K, 18 bis A, 18 bis C, 19 bis E, 20 letra b, 20 letra e, 20 letra h, 20 letra j, 23 bis C, 23 bis D, 27, 27 bis, 28, 29, 37 letra f, 45, 50, 51, 61, 62 ter, 67, 77, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, artículos: 1º Transitorio, 2º Transitorio, 3º Transitorio, 4º Transitorio, 5º Transitorio, 6º Transitorio; 7º Transitorio y 11 Transitorio, más los numerales 21, 75 y 76.**

En estos casos, además, existen cambios que alteraron lo resuelto por la Cámara de Diputados, y aunque no involucran controversia entre las diferentes opiniones del medio jurídico nacional, si constituyen cambios estructurales respecto de la visión inicial que proyectaba el texto aprobado por la Cámara. Se pueden mencionar las normas relativas a la existencia y constitución del Tribunal de Propiedad Industrial; la eliminación de la caducidad por falta de uso de la marca; modificaciones en el título X relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial y las modificaciones a las normas relativas a la protección de la información no divulgada, que actualmente se presenta dividida en dos párrafos, el primero relativo al secreto empresarial y el segundo a la información que se presenta a la autoridad para la obtención de un registro sanitario, entre otros.

* * * * *

c. Cambios sustantivos controvertidos.

En esta clasificación se encuentran los siguientes artículos: **31 bis, 37 letra E y 52 inciso final.**

Al respecto debemos señalar que estos temas, en que hay controversia, son los relativos a la inversión de la carga de la prueba con

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

motivo del ejercicio de acciones civiles en materia de patentes de procedimientos y su relación con la obligación contenida en el artículo 34 del Acuerdo sobre ADPIC¹⁶ **artículo 31 bis**; la existencia de patentes de segundo uso médico, contenidas en el artículo **37 letra e** del proyecto aprobado por la Cámara; y la causal de inimputabilidad contenida en el **artículo 52 inciso final** del proyecto aprobado por el Senado.

Añadió el Ejecutivo que respecto de la inversión de la carga de la prueba, que el Senado modificó el artículo 31 bis del proyecto en el sentido de establecer, que para que opere la inversión de la carga de la prueba que corresponda probar al demandado y no al demandante con motivo del ejercicio de acciones civiles y tratándose de patentes de procedimiento, los dos requisitos que contempla el Acuerdo Trip's, en su artículo 34. Sobre este punto, la redacción de Trip's es confusa y da lugar a diversas interpretaciones, unos dicen que siendo imperativo establecer la inversión de la carga de la prueba en nuestra legislación, Trip's nos faculta a optar por una de las condiciones que establece, en tanto que otros dicen que es factible establecer las condiciones de manera copulativa, camino que finalmente adoptó el Senado, siguiendo el modelo de la legislación mexicana.

Cabe señalar que el texto del Senado contempla la definición de "producto nuevo", para acotar la primera hipótesis en que opera la inversión del onus probandi, basándose en el concepto de "novedad" de patentes, para lo cual el juez solicitará informe al Departamento de Propiedad Industrial.

Acerca de las patentes de segundo uso, el Senado acordó no otorgarlas, eliminando la contra excepción de la ley vigente, modificada por la Cámara de Diputados.

Expresó que, a la luz de los antecedentes recabados, desde el punto de vista de las obligaciones internacionales, no hay norma expresa en Trip's que exija la patentabilidad de segundo uso.

Comenta que el planteamiento formal del Ejecutivo es aceptar la patentabilidad del segundo uso.

En cuanto al **inciso final del artículo 52** incorporado en el Senado, el Ejecutivo manifestó en esa instancia su desacuerdo puesto que existen numerosas patentes validamente concedidas por el Departamento de Propiedad Industrial que se verían afectadas por la inclusión de este inciso al restárseles protección penal. En caso que dichas patentes hubieren sido erróneamente concedidas, el mecanismo jurídico adecuado para reclamar de aquel vicio es la acción de nulidad y no la consagración en el proyecto de una causal de inimputabilidad.

¹⁶ *Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Trip's en la sigla inglesa*

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Respecto del tema de patentes de segundo uso, el argumento de la organización que representa a las empresas farmacéuticas multinacionales es que el patentamiento de segundo uso tiene sentido en la medida que es perfectamente posible, luego de que se ha descubierto un primer uso que está patentado, se puede encontrar una segunda utilización que antes no había sido identificada y que al involucrar un segundo uso tiene derecho de ser protegida durante un tiempo adicional. En todo caso no es un argumento que el Ejecutivo comparte, en el sentido de la necesidad de patentar segundos usos en el contexto internacional.

Expresó que el argumento tiene que ver con dos aspectos. Uno que efectivamente es posible encontrar un segundo uso a los medicamentos y en segundo lugar, dado que eso es así, entonces, bajo los mismos principios, se puede patentar un segundo uso.

El señor Álvarez (Subsecretario) añadió que a nivel mundial y nacional, se da que laboratorios que tienen productos que están a punto de vencer tienden a hacer una nueva presentación, identificando un segundo uso para ese producto, extendiendo el período de protección "monopólica" de ese medicamento en el tiempo y eso es una práctica recurrente y por lo tanto eso debiera explicitarse en la ley, en términos que no sea posible.

Desde el punto de vista práctico, existen países que tienen prohibido el patentamiento de segundo uso, como el Pacto Andino, pero otros países si lo permiten como Estados Unidos de Norteamérica y Japón.

El punto crítico respecto del planteamiento del Ejecutivo se relaciona con la discriminación de si hay o no abuso en las patentes de segundo uso en nuestro país, tiene solución, ya que esas prácticas abusivas las conoce el Departamento de Propiedad Industrial, es decir, de la instancia que otorga las patentes en Chile y podrá discriminar si efectivamente hay o no una utilización abusiva.

* * * * *

Artículo 31 bis Número 37

En el análisis particular de los artículos controvertidos, el señor Álvarez (Subsecretario) precisa que respecto del artículo 31 bis Número 37 el Senado estableció un requisito adicional para los efectos de invertir la carga de la prueba.

La Cámara de Diputados había aprobado que el elemento esencial para este efecto es que sea un producto nuevo y el Senado estableció que copulativamente con ese requisito debe existir probabilidad

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

sustancial de que el procedimiento utilizado para elaborar un producto idéntico corresponda al protegido, pero de acuerdo a ADPIC basta con uno de esos dos requisitos, no obstante el Senado estableció que se exijan esos dos requisitos copulativamente, lo que les parece redundante, ya que bastaría lo que inicialmente la Cámara había aprobado que es el argumento de novedad.

Lo que plantea el Senado es una modalidad que existe en un solo país, que es México.

Ante una consulta de un señor Diputado, se responde que los requisitos exigidos son que el producto patentado sea nuevo y que exista probabilidad sustancial que el producto ha sido elaborado con el procedimiento patentado y el demandante no pueda por medio de procedimientos razonables probar cual es el procedimiento efectivamente utilizado.

En el debate habido, se expresa que el Senado exige dos requisitos copulativos y deben operar ambas condiciones, lo que es más restrictivo.

Se aclaró que ésto se da en las patentes de procedimiento. Lo que pasa es que cuando existe un producto patentado y alguien llega a elaborar ese mismo producto, tiene que probar que llegó a ese bien por otro procedimiento y no por el procedimiento con que se obtuvo originalmente ese producto. El Acuerdo ADPIC establece las dos causales alternativamente y al establecer los requisitos copulativamente resulta inoperante y casi nunca se va a poder invertir la carga de la prueba.

Se agregó que ha surgido una variable nueva que no se contempló cuando lo estudió la Cámara y por ello hay que distinguir dos cosas. Si se está frente a un producto nuevo, no debe exigirse la nueva condición copulativa impuesta por el Senado, pero si se está frente a un producto que antes ya existía, si se requeriría.

Se expresó en el debate que en este punto corresponde probar al demandado y no al demandante y sólo tratándose de patentes de procedimientos y ejercicio de acciones civiles ya que es muy difícil probar al demandante que está utilizando otro procedimiento que sea distinto al patentado, porque debería conocer ese procedimiento y el Acuerdo ADPIC señala que se debe establecer en la legislación una de esas dos alternativas, para poder invertir la carga de la prueba o ambas, pero si se ponen copulativamente es mucho más exigente.

* * * * *

Artículo 37 letra E Número 40 .

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

El Senado suprimió la última parte del artículo 37 E Número 40, con lo que eliminó la posibilidad de patentar los segundos usos, pese a que la Cámara de Diputados había establecido que éstos eran patentables cumpliendo con los requisitos generales de patentabilidad, es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Se recuerda por parte de un señor Diputado que votó en la Cámara a favor de las patentes de segundo uso, sobre la base de la información que dio el Ejecutivo en su momento, en orden a que se estaba obligado a hacerlo por acuerdos internacionales, aunque no le parecía razonable, salvo que haya una manifestación de voluntad del Estado chileno en esta materia y como ahora la información es de que no se está obligado a aceptar las patentes de segundo uso, por ende, apoya la modificación del Senado, porque no le parece que si no se está obligado a acoger las patentes de segundo uso, se las establezca y, a la postre, se le de facilidades con los segundos usos a la investigación extranjera y con ello se le beneficie.

* * * * *

Artículo 52 Número 53

En relación con este artículo se sostiene que esto tiene que ver con el tema farmacéutico. El argumento que el Ejecutivo dio en este punto es que en aquellos casos en que se tuviera algún tipo de medicamentos que había sido patentado, es decir que había seguido todo el procedimiento de patentamiento; había obtenido su patente, luego podía venir un tercero y hacer una mezcla de ese principio activo con otro principio activo que no estuviera sujeto a patente y que hubiera sido considerado, de alguna manera, como parte del estado de la técnica, de antes del año 1991 y sólo por ese hecho y dado como está redactado el artículo podría ese nuevo compuesto o medicamento, que se le agregó algún componente no patentable librarse de la posibilidad de ser demandado o acusado por parte del poseedor pleno de la patente y por esa vía realmente generando un riesgo muy grande a todo aquel conjunto de medicamentos que habrían sido patentados por la vía normal y desde esa perspectiva esto afectaría a todos los principios que informan este proyecto.

En el debate habido se indicó que el Senado hizo modificaciones al inciso final del artículo 52, en torno a los tipos penales que se refieren a materia de patentes y apareció un inciso final que les preocupa.

El Ejecutivo precisó que el inciso final del artículo 52 que se propone modificar señala que "En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.039”.

Incluso si el día de mañana un laboratorio patenta un principio activo y luego llega la competencia y utiliza ese mismo principio activo y le agrega un uno por ciento de aspirina o de alguna cosa que se conocía en el estado de la técnica antes de 1991, va a poder infringir la patente por esa vía. Entonces, en el ámbito farmacéutico se acaba, por ende, el tema de la protección de la propiedad industrial con este inciso.

Agregó que aunque reconoce que es rescatable el principio que se quiere establecer con esta modificación, cual es que se pretende por esta vía reafirmar que todo aquello que estaba libre de protección de patente, por que estaba en el estado de la técnica, antes de 1991 no fuera mañosamente patentado, pero el problema es la redacción del artículo y con ello se excede el valor que se buscaba proteger.

El efecto práctico en los precios no es significativo, y ello en la medida que se protege un producto por cierto tiempo, lo que involucra un monopolio temporal para quien patenta y por esa vía se generan los incentivos para la innovación y ello no debiera afectar ningún cambio sustantivo.

* * * * *

II. ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

La Comisión, luego de un estudio, adoptó los siguientes acuerdos:

- a) Con relación a las modificaciones introducidas por el Senado, catalogadas como cambios formales o no sustanciales, se aprobaron por unanimidad y se propone que la Cámara de Diputados, adopte similar acuerdo.**

Son las que se indican a continuación tomadas del boletín comparado Nº 2416-03 que incluye el texto del proyecto aprobado por la Cámara y las modificaciones del Senado, el que se entiende como parte integrante de este informe:

- **Número 4, artículo 2º;**
- **Número 6, artículo 4º;**
- **Número 7, artículo 5º;**
- **Número 8, artículo 6º;**
- **Número 9, artículo 7º;**
- **Número 10, artículo 8º;**
- **Número 11, artículo 9º;**
- **Número 12, artículo 10;**

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Número 13, artículo 11;**
- **Número 14, artículo 12;**
- **Número 15, artículo 14;**
- **Número 17, artículo 17;**
- **Número 18, artículo 17 bis A;**
- **Número 22, artículo 18;**
- **Número 23, artículo 18 bis E;**
- **Número 24, artículo 19;**
- **Número 25, artículo 19 bis A;**
- **Número 25, artículo 19 bis B;**
- **Número 25, artículo 19 bis C;**
- **Número 26, artículo 20 letra C;**
- **Número 26, artículo 20 letra G;**
- **Número 26, artículo 20 letra K;**
- **Número 27, artículo 20 bis;**
- **Número 28, artículo 22;**
- **Número 30, artículo 23 bis B;**
- **Número 35, artículo 30;**
- **Número 38, artículo 32;**
- **Número 40, artículo 37 B;.**
- **Número 40, artículo 37 C.;**
- **Número 41, artículo 38;**
- **Número 44, artículo 42;**
- **Número 45, artículo 43;**
- **Número 46, artículo 43 bis;**
- **Número 48, artículo 49;**
- **Número 49;**
- **Número 52, artículo 51 bis A;**
- **Número 52, artículo 51 bis B;**
- **Número 52, artículo 51 bis C;**
- **Número 52, artículo 51 bis D;**
- **Número 54, artículo 53;**
- **Número 55, artículo 58;**
- **Número 56, artículo 59;**
- **Número 59, artículo 62;**
- **Número 60, artículo 62 bis;**
- **Número 61, artículo 63;**
- **Número 62, artículo 64;**
- **Número 64, artículo 66;**
- **Número 67, artículo 69;**
- **Número 68, artículo 70;**
- **Número 70, artículo 72;**
- **Número 73, artículo 73;**
- **Número 73, artículo 74;**
- **Número 73, artículo 75;**
- **Número 73, artículo 76;**

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Número 73, artículo 78;**
- **Número 73, artículo 79;**
- **Número 73, artículo 80;**
- **Número 73, artículo 81;**
- **Número 73, artículo 84, y**
- **Número 75, artículo 91.**

* * * * *

b) Respecto de las modificaciones definidas como cambios sustanciales no controvertidos se aprobaron por unanimidad y se propone, asimismo, adoptar similar acuerdo.

Son las que se indican a continuación:

- **Número 5, artículo 3º;**
- **Número 16, artículo 16;**
- **Número 18, artículo 17 bis B;**
- **Número 20, artículo 17 bis C;**
- **Número 20, artículo 17 bis D;**
- **Número 20, artículo 17 bis E;**
- **Número 20, artículo 17 bis F;**
- **Número 20, artículo 17 bis G;**
- **Número 20, artículo 17 bis H;**
- **Número 20, artículo 17 bis I;**
- **Número 20, artículo 17 bis J;**
- **Números 20 y 21, artículo 17 bis K;**
- **Número 23, artículo 18 bis A;**
- **Número 23, artículo 18 bis C;**
- **Número 25, artículo 19 bis E;**
- **Número 26, artículo 20 letra B;**
- **Número 26, artículo 20 letra E;**
- **Número 26, artículo 20 letra H;**
- **Número 26, artículo 20 letra J;**
- **Número 30, artículos 23 bis C y 23 bis D;**
- **Número 31, artículo 27;**
- **Número 32, artículo 27 bis;**
- **Número 33, artículo 28;**
- **Número 34, artículo 29;**
- **Número 40, artículo 37 F;**
- **Número 47, artículo 45;**
- **Número 50, artículo 50;**
- **Número 51, artículo 51;**
- **Número 57, artículo 61;**
- **Número 60, artículo 62 ter;**

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Número 65, artículo 67;**
- **Número 73, artículo 77;**
- **Número 73, artículo 82;**
- **Número 73, artículo 85;**
- **Número 74, artículos 86 al 91;**
- **Número 75, artículo 92;**
- **Número 75, artículo 93;**
- **Número 75, artículo 94;**
- **Número 75, artículo 95;**
- **Número 75, artículo 96;**
- **Número 75, artículo 97;**
- **Número 75, artículo 98;**
- **Número 75, artículo 100;**
- **Número 75, artículo 101;**
- **Número 75, artículo 103;**
- **Número 75, artículo 104;**
- **Número 75, artículo 105;**
- **Número 76;**
- **Número 76, artículo 106;**
- **Número 76, artículo 107;**
- **Número 76, artículo 108, que ha pasado a ser 107;**
- **Número 76, artículo 109;**
- **Número 76, artículo 110;**
- **Número 76, artículo 111, que ha pasado a ser 108;**
- **Número 76, artículo 112;**
- **Número 76, artículo 113, que ha pasado a ser 109;**
- **Número 76, artículo 114, que ha pasado a ser 110;**
- **Número 76, artículo 115, que ha pasado a ser 111;**
- **Número 76, artículo 116;**
- **Número 76, artículos 117 y 118;**
- **Número 76, artículo 119;**
- **Número 76, artículo 120;**
- **Número 76, artículo 121;**
- **Número 76, artículo 122;**
- **Número 76, artículo 123;**
- **Número 76, artículo 124;**
- **Número 76, artículo 125;**
- **Número 76, artículo 126;**
- **Número 76, artículo 127;**
- **Número 76, artículo 128, que ha pasado a ser 113;**
- **Número 76, artículo 129 al 131, Párrafo 4°;**
- **Artículo 1° Transitorio;**
- **Artículo 2° Transitorio;**
- **Artículo 3° Transitorio;**
- **Artículo 4° Transitorio;**
- **Artículo 5° Transitorio;**

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

- **Artículo 6°**, que ha pasado a ser **5° Transitorio**;
- **Artículo 7° Transitorio**, y
- **Artículo 11**, que ha pasado a ser **9° Transitorio**.

* * * * *

- c) Las siguientes modificaciones fueron objeto de debate por la Comisión por no existir acuerdo, el que se consigna en el informe, y respecto de las cuales se produjo el siguiente resultado:**

Artículo 31 bis, Número 37.

La Comisión por ocho votos por el rechazo, ningún voto por la aprobación y dos abstenciones, rechazó la modificación del Senado y se propone se adopte similar acuerdo.

Artículo 37, letra e, Número 40.

La Comisión por cinco votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención, aprobó la modificación del Senado y se propone se adopte similar acuerdo.

Artículo 52, Número 53.

La Comisión por nueve votos por el rechazo, ningún voto por la aprobación y dos abstenciones, rechazó la modificación propuesta por el Senado y se propone se adopte similar acuerdo.

* * * * *

En consecuencia, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar las modificaciones signadas como formales y las catalogadas como sustanciales no controvertidas y el Número 40, que contiene el artículo 37, letra e y sólo rechazar el Número 37, que contempla el artículo 31 bis y el Número 53, que contiene el artículo 52.

* * * * *

Se designó Diputado informante al **señor Francisco Encina Moriamez.**

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2004

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

Acordado en sesiones de fecha 2 y 17 de agosto de 2004, con asistencia de los Diputados señora y señores: Eduardo Saffirio Suárez Presidente, Roberto Delmastro Naso, Francisco Encina Moriamez, Maximiano Errázuriz Eguiguren, José Antonio Galilea Vidaurre, Darío Molina Sanhueza, José Miguel Ortiz Novoa, Aníbal Pérez Lobos, (en reemplazo de la Diputada señora Carolina Tohá Morales), Carolina Tohá Morales, Eugenio Tuma Zedan, Gonzalo Uriarte Herrera, Ignacio Urrutia Bonilla y Patricio Walker Prieto.

LUIS PINTO LEIGHTON

Secretario de la Comisión

DISCUSION EN SALA

3.2. Discusión en Sala

Cámara de Diputados, Fecha 31 de agosto, 2004. Legislatura 351. Sesión 35. Discusión única, rechazadas las modificaciones. A comisión Mixta.

MODIFICACIONES DE LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde, en primer lugar, ocuparse de las enmiendas del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Francisco Encina.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín N° 2416-03, sesión 17ª, en 20 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Documentos de la Cuenta N° 9, de esta sesión.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Este proyecto fue enviado a Comisión en conformidad al artículo 119 del Reglamento.

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor **ENCINA**.- Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción pasa a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, modificatorio de la ley N° 19.039 que la Cámara aprobó durante el 2002 y que esta vez regresa del Senado con modificaciones.

Su objetivo fundamental es adaptar la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial, para cumplir con el anexo del Tratado de Marrakech, creado por la Organización Mundial del Comercio, que se refiere al acuerdo sobre propiedad intelectual relacionado con el comercio y conocido con las iniciales Adpic, en español, y Trip's, en inglés.

Dicho acuerdo tiene por objeto principal establecer estándares mínimos de protección a la propiedad industrial, sin aceptar retrocesos ni restricciones en las legislaciones nacionales respecto de la situación jurídica existente al momento de entrar en vigencia, lo que en Chile ocurrió el 1 de enero de 2000.

Además, su finalidad es mejorar y fortalecer la protección de los diversos derechos de propiedad intelectual que se reflejan claramente en su extenso preámbulo.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la

DISCUSION EN SALA

colaboración de los señores Carlos Álvarez, subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción; Eleazar Bravo, jefe del Departamento de Propiedad Industrial, y de las señoras Bernardita Escobar, asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y Sabina Puente, abogada del Departamento de Propiedad Industrial.

El Senado calificó con el carácter de ley orgánica constitucional las siguientes normas: N° 17, que corresponde al artículo 17; N° 18, que corresponde al artículo 17 bis B; N° 20, que corresponde a los artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; N° 52, que corresponde a los artículos nuevos 51 bis A, 51 bis B y 51 bis C; N° 70; N° 73 que corresponde al párrafo final del N° 3 del artículo 77; N° 75, que corresponde al artículo 104, y N° 77, que corresponde al artículo 1° transitorio.

Las modificaciones respectivas deben ser aprobadas por los cuatro séptimos de los diputados presentes, de acuerdo con la norma constitucional. Los cambios formales que introdujo no alteraron la naturaleza de lo debatido, pero modificaron el texto inicial, por razones de concordancia, mejor técnica legislativa, redacción o simples errores gramaticales. Cuentan aquí materias como el ámbito de aplicación, procedimientos generales de oposición y registro, y pago de derechos, entre otras.

Los artículos pertinentes están señalados en la página N° 3 del informe.

El Senado también efectuó algunos cambios sustanciales, pero que no provocan mayor discusión, tales como la incorporación de un artículo destinado a respetar la existencia de los conocimientos tradicionales y el patrimonio biológico y genético nacional por el derecho de propiedad industrial.

Todos los artículos -repito- sustantivos no controversiales, entre los cuales hay algunos artículos transitorios, están indicados en la página N° 3 del informe.

En estos casos, además, hubo cambios estructurales que, aunque no involucran controversia entre las diferentes opiniones del medio jurídico nacional, alteraron lo resuelto por la Cámara de Diputados en cuanto a la visión inicial que proyectaba el texto aprobado por ésta. Se pueden mencionar las normas relativas a la existencia y constitución del Tribunal de Propiedad Industrial; la eliminación de la caducidad por falta de uso de la marca; las modificaciones en el Título X, relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial, y las modificaciones a las normas sobre la protección de la información no divulgada, que actualmente se presenta dividida en dos párrafos: el primero, relativo al secreto empresarial, y el segundo, a la información que se presenta a la autoridad para la obtención de un registro sanitario, entre otros.

También existen cambios sustantivos controvertidos. En esta clasificación se encuentran los artículos 31 bis, 37 letra e y 52 inciso final.

Al respecto, debemos señalar que los temas en que hay controversia se refieren a la inversión de la carga de la prueba, con motivo del ejercicio de acciones civiles en materia de patentes de procedimientos y su relación con la obligación contenida en el artículo 34 del Acuerdo sobre Adpic -artículo 31 bis-; la existencia de patentes de segundo uso médico, contenidas en el artículo 37

DISCUSION EN SALA

letra e del proyecto aprobado por la Cámara, y la causal de inimputabilidad incluida en el artículo 52, inciso final, del proyecto aprobado por el Senado.

En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, el Senado modificó el artículo 31 bis, el sentido de establecer, para que opere la inversión de la carga de la prueba, de modo que corresponda probar al demandado y no al demandante, con motivo del ejercicio de acciones civiles y tratándose de patentes de procedimiento, los dos requisitos que contempla el Acuerdo Trip's, en su artículo 34. Sobre este punto, la redacción de Trip's es confusa y da lugar a diversas interpretaciones. Unos dicen que, siendo imperativo establecer la inversión de la carga de la prueba en nuestra legislación, Trip's nos faculta a optar por una de las condiciones que establece; en tanto, otros dicen que es factible establecer las condiciones de manera copulativa, camino que finalmente adoptó el Senado, siguiendo el modelo de legislación de un país latinoamericano.

Cabe señalar que el texto del Senado contempla la definición de "producto nuevo" para acotar la primera hipótesis en que opera la inversión del onus probandi, basándose en el concepto de "novedad" de patentes, por lo cual el juez solicitará informe al Departamento de Propiedad Industrial.

Acerca de las patentes de segundo uso, el Senado acordó no otorgarlas y eliminar la contraexcepción de la ley vigente, modificada por la Cámara de Diputados.

Expresó que, a la luz de los antecedentes recabados, desde el punto de vista de las obligaciones internacionales, no hay norma expresa en Trip's que exija la patentabilidad de segundo uso.

En relación con el inciso final del artículo 52, incorporado en el Senado, el Ejecutivo, representado por el subsecretario de Economía, señor Álvarez, manifestó en esa instancia su desacuerdo, puesto que existen numerosas patentes validamente concedidas por el Departamento de Propiedad Industrial que se verían afectadas por la inclusión de este inciso al restárseles protección penal. En caso de que dichas patentes hubieren sido erróneamente concedidas, el mecanismo jurídico adecuado para reclamar de aquel vicio es la acción de nulidad y no la consagración en el proyecto de una causal de inimputabilidad.

Además, el argumento de la organización que representa a las empresas farmacéuticas multinacionales es que el patentamiento de segundo uso tiene sentido en la medida en que es perfectamente posible, luego de que se ha descubierto un primer uso que está patentado, encontrar una segunda utilización que antes no había sido identificada y que, al involucrar un segundo uso, tiene derecho de ser protegida durante un tiempo adicional. En todo caso, el Ejecutivo no comparte el argumento de la necesidad de patentar segundos usos en el contexto internacional.

El señor subsecretario añadió que, a nivel mundial y nacional, los laboratorios que tienen productos a punto de vencer tienden a hacer una nueva presentación, identificando un segundo uso para ese producto.

El punto de vista crítico del planteamiento del Ejecutivo se relaciona con la discriminación de si hay o no abuso en las patentes de segundo uso en el país. Ello tiene solución en la legislación vigente, ya que el Departamento de

DISCUSION EN SALA

Propiedad Industrial conoce sobre dichas prácticas; es decir, la instancia que otorga las patentes y que podrá discriminar si efectivamente existe o no utilización abusiva.

En el análisis particular de las normas controvertidas, el señor subsecretario precisó que el Senado, respecto del artículo 31 bis, número 37, estableció un requisito adicional a fin de invertir la carga de la prueba.

La Cámara de Diputados había aprobado que el elemento esencial para este efecto es que sea un producto nuevo, pero el Senado estableció que, copulativamente con ese requisito, debe existir probabilidad sustancial de que el procedimiento utilizado para elaborar un producto idéntico corresponda al protegido. De acuerdo con Adpic basta con uno de esos dos requisitos; no obstante, el Senado estableció que se exijan esos dos requisitos copulativamente, lo que parece redundante, ya que bastaría con lo que inicialmente la Cámara había aprobado, cual es el argumento de la novedad.

En el debate habido en nuestra Comisión, se expresó que el Senado exige dos requisitos copulativos y que deben operar ambas condiciones, lo que es más restrictivo.

Se aclaró que esto se da en las patentes de procedimiento. Lo que pasa es que cuando existe un producto patentado y alguien llega a elaborar ese mismo producto, tiene que probar que llegó a ese bien por otro procedimiento y no por el que se obtuvo originalmente ese producto. El acuerdo Adpic establece las dos causales alternativamente, pero al señalar los requisitos copulativamente resulta inoperante, puesto que casi nunca se va a poder invertir la carga de la prueba.

Se manifestó asimismo que sobre este punto corresponde probar al demandado y no al demandante y sólo tratándose de patentes de procedimientos y de ejercicio de acciones civiles, ya que es muy difícil probar al demandante que está utilizando otro procedimiento distinto al patentado, porque debería conocer ese procedimiento. El acuerdo Adpic señala que se debe establecer en la legislación una de esas dos alternativas para poder invertir la carga de la prueba o ambas, pero si se ponen copulativamente es mucho más exigente.

En lo referente al artículo 52, número 53, se sostiene que tiene que ver, entre otros, con el tema farmacéutico. El argumento del Ejecutivo es que en aquellos casos en que se tuviera algún tipo de medicamentos patentados, es decir, que hubiera seguido todo el procedimiento de patentamiento y obtenido su patente, luego podía venir un tercero y hacer una mezcla de ese principio activo con otro principio activo que no estuviera sujeto a patente y que hubiera sido considerado, de alguna manera, como parte del estado de la técnica, de antes de 1991. Sólo por ese hecho, y dado como está redactado el artículo, ese nuevo compuesto o medicamento, al cual se le agregó algún componente no patentable, podría librarse de la posibilidad de ser demandado o acusado por parte del poseedor pleno de la patente y por esa vía generar un riesgo muy grande a todo aquel conjunto de medicamentos patentados por la vía normal. Desde esa perspectiva, eso afectaría a todos los principios que informan este proyecto.

DISCUSION EN SALA

En el debate se indicó que el Senado hizo modificaciones al inciso final del artículo 52, en torno a los tipos penales referidas a las patentes, y apareció un inciso final que les preocupa.

El Ejecutivo precisó que el inciso final del artículo 52 que se propone modificar señala que: "En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

Agregó que, aunque reconoce que es rescatable el principio que se quiere establecer con esta modificación, cual es reafirmar que todo aquello que estaba libre de protección de patente, porque estaba en el estado de la técnica antes de 1991, no fuera mañosamente patentado, el problema radica en la redacción del artículo, ya que excede el valor que se buscaba proteger.

En definitiva, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar por unanimidad las modificaciones introducidas por el Senado, catalogadas como cambios formales o no sustanciales, y proponer a la Sala que adopte similar acuerdo. Estas modificaciones se encuentran consignadas en la página 10 del informe.
- b) Aprobar por unanimidad las modificaciones definidas como cambios sustanciales no controvertidos, y proponer a la Sala que proceda en igual forma. Estas modificaciones se encuentran en las páginas 12, 13, 14 y 15 del informe.
- c) Votar, por no existir unanimidad, los tres puntos que fueron objeto de controversia y debate en la Comisión, con el siguiente resultado:

El artículo 31 bis, número 37, fue rechazado por ocho votos, sin que se registraran votos por la afirmativa ni abstenciones. En consecuencia, la Comisión propone a la Sala rechazar la disposición para que una Comisión Mixta resuelva las diferencias con el Senado.

La modificación a la letra e) artículo 37, Número 40, fue aprobada con la siguiente votación: cinco votos por la afirmativa, cuatro por la negativa y una abstención. Por lo tanto, la Comisión propone a la Sala aprobar esta enmienda del Senado.

La modificación al artículo 52, número 53, fue rechazada por nueve votos, cero votos por la afirmativa y dos abstenciones. La Comisión propone a la Sala que adopte similar acuerdo.

Muchas de las controversias surgidas durante el debate están referidas a las patentes farmacéuticas, pero el proyecto tiene objetivos y un horizonte que van más allá de ellas, ya que hay invenciones relacionadas con materias técnicas de otras áreas, como la biotecnología, en cuya proyección debemos pensar.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- En debate.

DISCUSION EN SALA

Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.

El señor **PÉREZ** (dona Aníbal).- Señor Presidente, mi intervención abordará exclusivamente el rechazo del Senado a la letra e) del artículo 37, sobre patentes de segundo uso, del texto aprobado por la Cámara. Recuerdo a las señoras y señores diputados que esta disposición fue aprobada en el primer trámite constitucional por 77 votos a favor, cero voto en contra y cero abstenciones. No obstante, fue eliminada por el Senado.

Estimo que es fundamental restituir esa norma, primero, porque en la mayoría de los países desarrollados estas invenciones son patentables. Es lo que sucede en Europa, Estados Unidos y Japón. Si la eliminamos, nuestro país quedaría en desventaja frente a sus socios comerciales, porque no se podría hacer uso de los tratos preferentes que brindan las convenciones internacionales al respecto.

En segundo lugar, porque a las invenciones de segundo uso se les aplican irrestrictamente todos los requisitos que rigen el patentamiento de cualquier invención; esto es, que sean novedosas, de altura inventiva y de aplicación industrial. Es decir, debe quedar la norma tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional.

En tercer lugar, la patentabilidad de segundo uso es importante no sólo para la industria farmacéutica, sino también para cualquier clase de materia, en cualquier campo de la técnica, que consista en el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos.

Por último, al eliminar las patentes de segundo uso estamos inhibiendo en gran medida la producción y el esfuerzo intelectual de nuestros científicos e investigadores, y por una medida sobreprotectora estamos dejando sin capacidades a nuestros inventores y a la gente de ingenio que hoy existe en Chile. Los chilenos son bastante ingeniosos y, con esto, les estamos limitando su capacidad de innovar, de inventar, de producir con su esfuerzo intelectual. Simplemente, estamos diciendo no a nuestros inventores, a los emprendedores y a los innovadores que han sido capaces, como decía anteriormente, de introducir evidentes mejoras a algunos artículos. Puedo dar cientos de ejemplos. Los antecedentes que maneja el Departamento de Propiedad Industrial señalan que el 12 por ciento de las patentes son de segundo uso, lo que no es menor.

Reitero. El Senado, al eliminar este artículo inhibe la capacidad innovadora de los chilenos.

Por eso, esta propuesta también debe ser rechazada a fin de que sea analizada por la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor **OJEDA** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.

El señor **URRUTIA**.- Señor Presidente, el proyecto en análisis pretende adecuar la legislación interna en materia de propiedad y privilegios industriales

DISCUSION EN SALA

a los acuerdos internacionales vigentes que rigen en este ámbito.

Con esta iniciativa se pretende lograr uniformidad en los criterios que regulan ambos preceptos, al intentar mejorar el amparo de los derechos protegidos por las normas de propiedad industrial, aclarando aspectos contenidos en la actual legislación e incorporando normas sobre nuevos privilegios.

Sin embargo, algunas de las modificaciones introducidas en el Senado no cumplen con el objetivo antes descrito, porque se aparta de la normativa internacional al no elevar, en ciertos casos, los estándares a los mínimos requeridos por el acuerdo y al rebajar, en otros, la protección existente en el país. Ello queda de manifiesto en la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos que tienen por objeto perseguir la responsabilidad civil de eventuales infractores.

Los acuerdos internacionales establecen que para poder invertir la carga de la prueba y que ésta recaiga sobre el infractor, se requiere de dos requisitos alternativos: que el producto patentado sea nuevo o que exista probabilidad sustancial de que el producto ha sido elaborado según el procedimiento patentando. Las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 31 bis dejan sin efecto tal disposición al establecer que estos requisitos sean copulativos, haciéndolos prácticamente imposible de cumplir para el dueño de un invento.

Respecto de las patentes de nuevo uso, la ley N° 19.039, en su artículo 37, letra e), permite patentar el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que se cumplan con las condiciones que su texto señala. Esta disposición fue suprimida por el Senado, violando con ello el tratado suscrito sobre la materia.

En cuanto a la penalización de infracciones, el Senado, en el artículo 52, inciso final, restringe los derechos actualmente existentes y establece una discriminación arbitraria, y eventualmente inconstitucional, al privar al titular de acción penal que antes poseía en cierta área de la tecnología.

En este caso se vulnera el acuerdo internacional, en la medida en que este artículo podría implicar un atentado a derechos adquiridos de los titulares de composiciones o formulaciones que empleen compuestos.

Por último, el Senado refundo el artículo 117, que establecía medidas precautorias, con el artículo 118, sin justificación alguna.

En definitiva, el proyecto debería pasar a Comisión Mixta con el fin de adecuar nuestra legislación a los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia, y corregir las modificaciones introducidas por el Senado, ya que no se condicen con el objetivo de la iniciativa.

Por lo tanto, anuncio que votaremos en contra aquellos artículos para los cuales, de acuerdo con el informe de la Comisión de Economía, se pide votación separada.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

DISCUSION EN SALA

El señor **ORTIZ.-** Señor Presidente, me preocupa sobremanera que en estos últimos meses la discusión de este proyecto se haya circunscrito solamente al tema farmacéutico, en circunstancias de que se trata de una iniciativa que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Tal como señaló el diputado informante, don Francisco Encina, hace dos años, y después de un año y tanto de debate en las Comisiones de Hacienda y de Economía, se llegó a consensos en los temas controvertidos, y eso se plasmó en un mensaje político, en el instante en que el proyecto se votó en general y en particular en la Sala, al aprobarse por 77 votos a favor, cero en contra y cero abstención.

Pero, ¿qué pasó en el Senado de la República, especialmente en su Comisión de Economía? El proyecto fue objeto de profundas modificaciones que, según el criterio de algunos parlamentarios, cambian el espíritu y la decisión de los 77 diputados que, en su oportunidad, lo votamos favorablemente y, por otro lado, restan la posibilidad de tener una legislación que favorezca la inventiva del chileno y de allegar posibles inversiones nacionales y extranjeras.

Nuestra Comisión de Economía analizó profundamente las modificaciones del Senado y, tal como se expresó, aprobamos por unanimidad todos los cambios formales o no sustanciales y todos los cambios sustanciales no controvertidos.

Hubo tres temas que corresponden a cambios sustanciales controvertidos. El primero de ellos está referido al artículo 31 bis, número 37). El Senado modificó dicha norma en el sentido de establecer -para que opere la inversión de la carga de la prueba que corresponda probar al demandado y no al demandante con motivo del ejercicio de acciones civiles y tratándose de patentes de procedimiento-, los dos requisitos que contempla el Acuerdo Trip's en su artículo 34. Sobre este punto, la redacción de Trip's es confusa y da lugar a diversas interpretaciones. Unos dicen que siendo imperativo establecer la inversión de la carga de la prueba en nuestra legislación, Trip's nos faculta a optar por una de las condiciones que establece, en tanto que otros dicen que es factible establecer las condiciones de manera copulativa, camino que finalmente adoptó el Senado.

Cabe señalar que el texto del Senado contempla la definición de "producto nuevo", para acotar la primera hipótesis en que opera la inversión del onus probandi, basándose en el concepto de "novedad" de patentes, para lo cual el juez solicitará informe al Departamento de Propiedad Industrial.

Puesto en votación, el artículo fue rechazado por 8 votos y 2 abstenciones; es decir, nadie apoyó la modificación del Senado.

Después analizamos el artículo 37, letra e), número 40), relacionado con las patentes de segundo uso.

La modificación del Senado eliminó la posibilidad de patentar los segundos usos no sólo de los nuevos medicamentos, sino que de cualquier artículo, objeto, elemento o producto utilizado en otro tipo de actividad. Por

DISCUSION EN SALA

ejemplo, hay patentes de segundo uso en agricultura, ingeniería, cosmética, alimentos, polímeros, libros, textiles, papel y herbicidas. Además, en ingeniería mecánica y, específicamente, en los herbicidas para los nuevos usos en plagas que se hacen resistentes a fórmulas anteriores.

Desde 1991 a la fecha, el Departamento de Propiedad Industrial ha otorgado todas las patentes de segundo uso solicitadas, y jamás se ha producido abuso monopólico.

Fui uno de los diputados que votaron por el rechazo de esta modificación del Senado, que fue aprobada por 5 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Por ello, solicito a los señores diputados que mandemos este artículo a Comisión Mixta. En caso contrario, estaremos enviando una mala señal respecto de los acuerdos comerciales y tratados firmados por el país.

Esta legislación existe en Europa, Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, Chile quedaría en desventaja frente a sus socios comerciales al no poder hacer uso de los tratos preferentes que brindan en tal sentido diversas convenciones internacionales, tales como el Convenio de París.

La última modificación del Senado -rechazada por 9 votos y 2 abstenciones-, que se refiere al artículo 52, número 53), plantea los derechos exclusivos que emanan de una patente de invención y las acciones de infracción.

La nueva redacción dada por la Comisión de Economía del Senado dificulta más que favorecer el ejercicio de los derechos que emanan de una patente de invención ante los tribunales de justicia.

A nuestro juicio, debe tenerse presente que el artículo 52 es una norma penal y que, conforme al artículo 19, N° 3°, inciso cuarto de la Constitución Política, podrá aplicarse inmediatamente en juicios de infracción ya iniciados al momento de dictación de la ley, los que al haber sido despenalizada la conducta del demandado, deberán ser terminados por los respectivos magistrados. Por consiguiente, esta norma es inconstitucional e ilegal, por lo que debe ser excluida del artículo en cuestión.

En resumen, soy partidario de que las tres materias planteadas en la Comisión de Economía vayan a Comisión Mixta, porque es la única forma de buscar una redacción que sea la mejor para nuestro país, a fin de tener más opciones para invertir en diferentes actividades.

En mi opinión, este cuerpo legal será muy efectivo en la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.

El señor **ERRÁZURIZ**.- Señor Presidente, hay bastante coincidencia en las apreciaciones de los diputados que han hecho uso de la palabra respecto de los cambios del Senado al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Por de pronto, solicitaré votación separada de la letra e) del artículo 37; del inciso final del artículo 52, ya que es perfectamente posible separarlo

DISCUSION EN SALA

respecto del resto del contenido del artículo, y del artículo 31 bis. No repetiré las argumentaciones que se han hecho valer en esta oportunidad respecto de las normas señaladas, en las que, repito, ha habido mucha coincidencia.

Sí quiero referirme al inciso final del artículo 52, agregado por el Senado, que dice: "En ningún caso constituirá infracción a este artículo la producción, importación o comercialización de medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas, que utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039."

Con este inciso, basta que una pequeña parte de las preparaciones farmacéuticas medicinales se incorpore a otro producto para que se infrinja la patente. ¡Sinceramente, creo que fue mejor lo que aprobó la Cámara de Diputados!

Tengo la impresión de que, en general, las modificaciones del Senado apuntan a perfeccionar el proyecto, aun cuando hay casos, como el del artículo 31 bis, en que se exigen requisitos copulativos que dejan en una situación muy débil al inventor, lo cual indica la conveniencia de reestudiarlo.

En general, aprobaremos las modificaciones del Senado al proyecto de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual, insisto, pedimos votación separada para las tres disposiciones indicadas.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor **JARAMILLO**.- Señor Presidente, ya se puede hablar de que hace algunos años me tocó participar en la discusión de este proyecto en la Comisión de Economía. Sin duda, sólo la sapiencia, el conocimiento y la capacidad de un ministro como don Jorge Rodríguez, presente en la Sala, hizo posible llevar adelante un proyecto tan complejo como éste y respecto del cual, muchas veces, costó muchísimo llegar a acuerdos. Finalmente, se lograron gracias a la buena disposición del ministro, quien siempre estuvo preparado para allanar dificultades y responder a las interrogantes, que fueron muchísimas en un comienzo.

No quiero entrar en los puntos polémicos del proyecto, relacionados preferentemente con el mundo de la industria química y farmacéutica, sino concentrarme en un aspecto diferente.

No escapará a nuestro criterio que el artículo 37, aprobado en forma unánime en esta Sala y, posteriormente, rechazado por el Senado, debe pasar a comisión mixta.

Los artículos 92 y siguientes del proyecto regulan en forma especial las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, las cuales fueron objeto de modificaciones en el Senado, que parecen ser no sólo formales, sino que de fondo.

Cualquier persona que sepa de economía agraria y de la realidad del

DISCUSION EN SALA

mercado de productos de la tierra, comprende que esta materia es de gran importancia.

Una buena regulación de las denominaciones de origen representa un instrumento de fomento productivo, un insumo normativo enorme, pues permite, complementando una actividad más intensa de parte de las autoridades del sector, mejorar la competitividad y el ingreso de productos del agro a los distintos mercados, ya no sólo nacionales, sino también foráneos.

Por lo tanto, lamento una vez más la forma tan restrictiva en que se abordan algunas materias. No quiero decir que este asunto haya estado limitado en su trámite o en su discusión. Sin embargo, quizás por estar tan ligado al agro, me interesa que exista preocupación respecto de los proyectos que tienen que ver con economía agraria.

Muchos creen que el proyecto sólo se refiere a materias farmacéuticas; pero, luego de escuchar al diputado informante y los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, creo que va más allá de la industria farmacéutica, lo cual me ha hecho pensar que a estos instrumentos les hizo falta un estudio de parte de quienes tienen que ver con la cosa agraria.

El proyecto tiene incidencia en el valor de los medicamentos, pero es mucho más que eso. Una buena regulación de la propiedad industrial representa una protección a la producción nacional. Por lo tanto, no sólo significa proteger los derechos de los inventores o descubridores extranjeros, sino también una protección a nuestra producción agraria.

Luego de esta observación, solicito, por su intermedio, señor Presidente, que el colega informante o algún miembro de la Comisión de Economía pueda informarnos, con algún grado de detalle, las innovaciones sobre esta materia realizadas en su segundo trámite constitucional en el Senado. Puedo tener diferencia de opiniones, pero no estoy en contra del proyecto. Sin embargo, solicito, tal como se pidió, que el artículo 37, letra e), se vote separadamente.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.

El señor **ÁLVAREZ**.- Señor Presidente, sólo quiero agregar algunos elementos de lo que será la posición de nuestra bancada en relación con el proyecto, la cual también será comentada por otros señores diputados.

El proyecto busca perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y, al mismo tiempo, armonizar la misma con nuestras obligaciones, conforme lo establecido por la Organización Mundial de Comercio.

Creo que se logró un proyecto adecuado en la mayor parte de sus aspectos, fundamentalmente por el trabajo de la Cámara de Diputados.

Coincido con algunos señores diputados en la necesidad de rechazar algunas modificaciones del Senado, a fin de debatirlas adecuadamente en la Comisión Mixta. Es necesario buscar una mejor solución en materia de inversión de carga de prueba, de supresión de patentes de segundo uso, de despenalización de ciertas infracciones, de medidas precautorias y de la sanción

DISCUSION EN SALA

por incumplimiento de ciertos exámenes preliminares al momento de presentar una patente, de manera de lograr una legislación de propiedad industrial sólida y, al mismo tiempo, armonizada adecuadamente con nuestras obligaciones con la OMC, que surgen al momento de suscribir este tratado, en el sentido de fijar normas para el respeto efectivo y eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

Aun cuando respaldamos el proyecto, solicitamos votación separada para cinco materias específicas que se abordan en el artículo 31 bis; letra e) del artículo 37, artículo 45, inciso final del artículo 52 y artículo 117, pues nos opondremos a los cambios introducidos por el Senado, tanto por razones de fondo como de forma, para buscar una mejor solución en la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor **TUMA**.- Señor Presidente, como se ha dicho, existen algunas discrepancias de fondo y de forma entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de tres materias que aborda el proyecto.

La bancada del Partido por la Democracia reitera su respaldo al informe de la Comisión de Economía de la Corporación, como asimismo la decisión de enviar el proyecto a Comisión Mixta para tratar dichas materias.

En esta oportunidad me voy a referir a un tema en el cual no ha habido coincidencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, toda vez que esta legislación va más allá de una regulación sólo a la industria farmacéutica, no obstante que cuando hablamos de segundo uso todo tiende a relacionarse con dicha industria.

Respecto de las patentes de segundo uso, el Senado acordó no otorgarlas y eliminar la contraexcepción a la ley vigente, modificada por la Cámara de Diputados.

A la luz de los antecedentes recabados en relación con las obligaciones internacionales, no hay norma expresa que exija la patentabilidad de segundo uso. El planteamiento formal del Ejecutivo es aceptar dicha patentabilidad, criterio con el cual coincido.

En cuanto al inciso final del artículo 52 incorporado por el Senado, el Ejecutivo manifestó su desacuerdo con dicha norma, pues existen numerosas patentes válidamente concedidas por el Departamento de Propiedad Industrial que se verían afectadas por la inclusión de un inciso que le resta protección penal.

En caso de que dichas patentes hubieran sido concedidas en forma errónea, el mecanismo jurídico adecuado para reclamar de aquel vicio es la acción de nulidad y no la consagración en el proyecto de una causal de imputabilidad. Por lo tanto, estamos dando una mala señal al rechazar la posibilidad de patentar el segundo uso. Asimismo, desincentivamos las investigaciones e inversiones en otros usos para los procedimientos, medicamentos o inventos de distinta naturaleza que pudieren otorgar un

DISCUSION EN SALA

beneficio adicional.

Respecto de las patentes de segundo uso, el argumento de la organización que representa a las empresas farmacéuticas multinacionales es que dicha patente tiene sentido en la medida en que es perfectamente posible, luego que se ha descubierto un primer uso que está patentado, se puede encontrar una segunda utilización que antes no había sido identificada y que, al involucrar un segundo uso, tiene derecho a ser protegida durante un tiempo adicional. En todo caso, la necesidad de patentar segundos usos en el contexto internacional no es un argumento compartido por el Ejecutivo. El argumento tiene que ver con dos aspectos: uno, que efectivamente es posible encontrar un segundo uso a los medicamentos, y dos, dado que ello es así, entonces, bajo los mismos principios, se puede patentar un segundo uso.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, acordó rechazar el inciso final del artículo 52 incorporado por el Senado, que elimina las patentes de segundo uso. Propone el rechazo de este artículo, que establece sanciones por infracciones a la ley de patentes y privilegios. Se trata de una norma en cuyo inciso final puede comprobarse la desprotección en que el Senado deja a las patentes de segundo uso, al liberalizar la producción, importación o comercialización de insumos químicos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.

En resumen, hay que mantener la idea de la Comisión de Economía de la Cámara de rechazar la modificación propuesta por el Senado, de manera que en la Comisión Mixta se establezca un régimen de patentabilidad de segundo uso que asegure que no habrá abusos en materia de derechos por parte del inventor-descubridor. Ésa la razón por la cual el Senado se ha opuesto, al señalar que el primer inventor hará uso durante diez años de la patentabilidad, y después dirá que tiene derecho a un segundo uso. Pero eso sólo debe ser respaldado si ha habido invención en el descubrimiento del segundo uso.

Nuestra bancada votará en contra esas tres materias, con el objeto de que sean perfeccionadas en la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.

El señor **BAYO**.- Señor Presidente, deseo ratificar lo ya expresado en la Sala por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de pedir votación separada para el artículo 31 bis; letra e) del artículo 37 e inciso final del 52. Ello, debido a las diferencias habidas en la Comisión técnica de la Cámara de Diputados durante su discusión y análisis.

Pensamos que el artículo 31 bis abre, lisa y llanamente, la posibilidad de invertir el peso de la prueba en el demandado en juicios de patentes de procedimiento. Creo que esta modificación es muy radical, atenta contra el principio jurídico de la inocencia, y perjudicaría total y absolutamente a los productos nacionales.

Es necesario aumentar las restricciones, aceptadas, incluso, por el

DISCUSION EN SALA

mismo Acuerdo Trip's, para que se mantenga el peso de la prueba en el demandante y no en el demandado. Por ello, nuestra opinión está orientada a mantener lo aprobado en el Senado, porque implica mantener los principios jurídicos actuales.

En lo que se refiere al artículo 37, letra e), norma muy discutida en la Comisión, la modificación del Senado se aprobó por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención, lo que demuestra lo serio del problema. Nuestra opinión es que se debe apoyar la modificación del Senado, de manera de eliminar las patentes de segundo uso, por una razón muy simple: aquí no estamos hablando de invención, sino de un descubrimiento en relación con un producto ya patentado. Reitero: no se trata de una invención. Es una propiedad intrínseca al compuesto. En este sentido, por ejemplo, el Viagra debería haber sido patentado, en circunstancias de que apareció como un producto no esperado de una investigación que estaba orientada hacia otra esfera de nuestra anatomía y de nuestra funcionalidad como seres humanos.

Creemos que debemos apoyar la modificación del Senado, a fin de eliminar las patentes de segundo uso.

Finalmente, en relación con el inciso final del artículo 52, que también fue discutido y respecto del cual insistimos en pedir votación separada, creemos que el objetivo perseguido por la modificación del Senado es válido, pero su redacción cuestionable. El espíritu es evitar que compuestos anteriores a 1991, año en que se promulgó la ley de Propiedad Industrial y Patentes Farmacéuticas -en esta Cámara hubo una discusión muy seria y racional en la cual participamos activamente-, puedan tener protección de patentes.

Actuar en sentido contrario a lo propuesto por el Senado significa aplicar retroactividad a la ley, que tiene algunas excepciones, como en el caso de los derechos humanos, pero que, en general, corresponde claramente a nuestra historia jurídica: Las leyes no deben tener efectos retroactivo. Eso es, precisamente, lo que evita el inciso final del artículo 52.

En consecuencia, solicito apoyar la proposición del Senado o, en su defecto, que vaya a Comisión Mixta a fin de modificar y perfeccionar su redacción.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor **QUINTANA**.- Señor Presidente, adhiero a la petición de votación separada de la letra e) del artículo 37, del inciso final del artículo 52, en lo que tiene que ver con los segundos usos medicinales.

Quiero aprovechar la presencia del ministro de Economía para señalar que este debate es muy útil y positivo, pero debemos mirarlo en un contexto mucho más amplio, ya que los derechos de propiedad intelectual e industrial que estamos garantizando es sólo uno de los aspectos por analizar.

Efectivamente, la Organización Mundial del Comercio nos convoca y nos lleva a este debate, pero hay otras discusiones que no hemos tenido. Por

DISCUSION EN SALA

ejemplo, el acuerdo de la Cumbre de Río, de 1992, ratificado posteriormente en Johannesburgo, en 2002, en la Cumbre de la Tierra, han hecho mucho hincapié en el Convenio para la Biodiversidad, que Chile suscribió en 1995, pero que hasta la fecha no tenemos mayores avances. Nuestros vecinos, particularmente los países que integran el Pacto Andino -Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- tienen mucha más preocupación por esta materia.

Perú ha fijado una normativa muy estricta con respecto a un tema que Chile no ha abordado: el de los accesos, el respeto por las denominaciones de origen, aspecto muy importante que tiene que ver con el aprovechamiento de sustancias, microorganismos, células y recursos genéticos que se está permitiendo sacar del país por no contar con una ley de acceso. Situaciones que en algún momento parecían muy preocupantes en Latinoamérica hoy son una realidad. Por ejemplo, los mexicanos ya no pueden exportar el frijol amarillo ni los bolivianos la quínoa. Chile no está ajeno a este fenómeno. En la actualidad, el 10 por ciento de nuestra variedad vegetal está inscrita y patentada en el extranjero. Hay 926 patentes de rapamicina en el exterior. El tomate silvestre hace rato que dejó de pertenecernos, al igual que el lirio del campo, el boldo, el quillay, el avellano, la quínoa, en fin, una serie de variedades que nos preocupan y que nos hacen poner de relieve este otro punto.

Es importante avanzar en el tema de la propiedad intelectual, pero también es importante avanzar en el acceso, pues hoy en día se está avasallando la riqueza de comunidades indígenas y el sustrato de muchos fármacos en Chile. Sin embargo, no se recibe nada a cambio.

Hay un hecho muy grave que ocurrió en Isla de Pascua, en donde científicos canadienses extrajeron un hongo denominado rapamicina que, como señalé, tiene 926 patentes en el exterior, el cual llega convertido en una droga que tolera distintos tipos de trasplantes. Sin embargo, hace poco tiempo un habitante de Isla de Pascua necesitó esta droga, pero no pudo acceder a ella por su alto costo.

Valoro el proyecto porque constituye un avance. Es importante que rechacemos las indicaciones señaladas, por las limitaciones que provocan. Asimismo, valoro el artículo que establece el respeto por la existencia de conocimientos tradicionales y el patrimonio biológico y genético nacional, por el derecho de propiedad industrial. Sin embargo, creo que esa disposición, más que en una ley, debiera estar contenida en la Carta Fundamental, y se lo señalo, por su intermedio, señor Presidente, al ministro de Economía. En la Constitución Política debiera declararse que el patrimonio genético de Chile no es susceptible de dominio alguno y que su protección y defensa le corresponden al Estado.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor **ACCORSI**.- Señor Presidente, sólo quiero hacer hincapié en el

DISCUSION EN SALA

tema de las segundas patentes. Según la información de que dispongo, se han pedido alrededor de 6 mil segundas patentes en los últimos años. Se trata sólo de variaciones de seis o siete drogas. El patentamiento de segundo uso en países como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela ha sido excluido expresamente de la legislación.

Asimismo, las patentes de segundo uso limitan la accesibilidad a mayores alternativas de medicamentos genéricos, pues constituyen pseudo monopolios sobre productos que no son verdadera invención.

Es muy importante recalcar estos aspectos en el artículo 37, letra e.

También es conveniente revisar el artículo 52, ya que aquí se permite aplicar la sana doctrina del principio de la novedad de las patentes, pues las drogas que se limitan ya formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley. También ayuda a contar con una mayor gama de medicamentos genéricos para evitar que exista un monopolio sobre drogas muy antiguas y sin novedad. Además, permite mantener precios equilibrados de medicamentos por la vía de mayor competitividad y ayuda al presupuesto fiscal, dado que las compras estatales contarán con mayor cantidad de medicamentos a precios más bajos.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Economía y Energía, señor Jorge Rodríguez Grossi.

El señor **RODRÍGUEZ** (ministro de Economía y Energía).- Señor Presidente, quiero abogar por dos temas, para los efectos de apoyar su incorporación en el tratamiento de este proyecto en la comisión mixta. El primero tiene que ver con el artículo 31 bis. A juicio del Gobierno, el Senado ha dejado demasiado difícil la exigencia de la inversión de la carga de la prueba para aquellos productores que estén fabricando un bien nuevo y que hayan sido demandados por haber copiado el procedimiento para elaborarlo. El Senado ha hecho un gran aporte en términos de definir qué se entiende por "producto nuevo", pero la exigencia copulativa de dos condiciones hace extremadamente difícil que ellas se cumplan y que, por tanto, se le exija al demandado inversión de carga de la prueba. Por ello, creemos conveniente que este artículo sea analizado en la comisión mixta, a fin de mejorar su redacción.

En segundo lugar, en el inciso final del artículo 52, nos parece que incorporar un elemento de inimputabilidad por el uso de drogas que tengan patentes vencidas permite que la incorporación de una parte minúscula de esos elementos en un producto que pueda ser demandado por copia de patente exima indebidamente a violadores de la norma. Por lo tanto, también creemos que este artículo debiera pasar a comisión mixta.

En todo caso, creemos que, en general, ha habido un buen aporte del Senado, y sólo son estos dos elementos sobre los cuales hemos querido llamar la atención.

He dicho.

El señor **LEAL** (Vicepresidente).- Cerrado el debate.

DISCUSION EN SALA

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Si le parece a la Sala se votarán en un solo acto las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, con excepción de las modificaciones al artículo 31 bis, número 37); al artículo 37, letra e, número 40; al artículo 45, número 47); al artículo 52, número 53) y al artículo 112, número 76), que se votarán en forma separada.

Acordado.

El quórum requerido para su aprobación es de 66 votos afirmativos.

En votación las modificaciones del Senado, con excepción de las indicadas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Aprobadas.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrauto, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Corresponde votar el número 37) del artículo único, que reemplaza el artículo 31 bis propuesto.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 77 votos.

DISCUSION EN SALA

Hubo 2 abstenciones.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Rechazado.**

*-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Bayo, Espinoza, Hidalgo, Luksic, Palma y Pérez (doña Lily).*

*-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.*

*-Se abstuvieron los diputados señores:
Bustos y Quintana.*

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Corresponde votar el número 409 del artículo único, que modifica la letra e) del artículo 37 propuesto.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Rechazado.**

*-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Delmastro, Galilea (don José Antonio),
García (don René Manuel), Ibáñez (doña Carmen), Kuschel, Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Ojeda, Riveros, Saffirio, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Vargas, Villouta y Walker.*

*-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bustos, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz,*

DISCUSION EN SALA

Escalona, Espinoza, Forni, García-Huidobro, Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Tarud, Tuma, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:
Leal, Quintana y Tohá (doña Carolina).

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Corresponde votar el número 47) del artículo único, que sustituye el artículo 45 propuesto.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 77 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Rechazado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bayo, Kuschel, Pérez (doña Lily) y Sánchez.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados :
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Longueira, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:
Araya, Quintana y Seguel.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Corresponde votar el número 53) del artículo único, que reemplaza el artículo 52 propuesto.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio

DISCUSION EN SALA

el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 73 votos. Hubo 1 abstención.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Rechazado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Delmastro, Galilea (don José Antonio), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Quintana, Riveros, Sánchez y Vargas.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, García-Huidobro, Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Varela, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Seguel.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Corresponde votar el número 76) del artículo único, que ha suprimido el artículo 112 propuesto.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Rechazado.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Álvarez-Salamanca, Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Ceroni, Delmastro, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Muñoz (doña Adriana), Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Tuma y Vargas.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Bustos, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña

DISCUSION EN SALA

Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Rossi, Salaberry, Tapia, Tarud, Uriarte, Urrutia, Varela, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hales, Quintana y Robles.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Señores diputados, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación de este proyecto con los diputados señores Gonzalo Uriarte, Eduardo Saffirio, Eugenio Tuma, Maximiano Errázuriz y Francisco Encina.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

OFICIO RECHAZO MODIFICACIONES

3.3. Oficio Cámara de Origen a Cámara Revisora

Se rechazan algunas modificaciones de Cámara Revisora. Fecha 31 de agosto, 2004. Cuenta en sesión 25, Legislatura 351

A S. E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio N° 5125

VALPARAÍSO, 31 de agosto de 2004

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, boletín N° 2416-03, con excepción de los números 37, respecto del artículo 31 bis; 40, en lo relativo artículo 37, letra e); 47, en lo concerniente al artículo 45; 53, respecto del artículo 52, y 76, en lo concerniente al artículo 112, todos los numerales indicados del artículo único del proyecto, que ha desechado:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, esta Corporación acordó designar a los señores Diputados que se señalan para que la representen en la Comisión Mixta que debe formarse:

- don Francisco Bayo Veloso
- don Francisco Encina Moriamez
- don Eduardo Saffirio Suárez
- don Eugenio Tuma Zedán
- don Gonzalo Uriarte Herrera

Me permito hacer presente a V.E. que las modificaciones recaídas en el artículo único, el número 17); el artículo 17 bis B del número 18); los artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K del número 20); los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D del número 50), el número 68); el artículo 77, número 3, párrafo final, del número 71); el artículo 104 del número 73), y el artículo 1º transitorio, fueron aprobados con el voto conforme de 89 señores Diputados, todos en el carácter de normas orgánicas constitucionales y de un total de 115 señores Diputados en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.

OFICIO RECHAZO MODIFICACIONES

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 23.912 de 16 de julio de 2004.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

PABLO LORENZINI BASSO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados

INFORME COMISIÓN MIXTA

4. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de Diputados

4.1. Informe Comisión Mixta de Economía

Senado – Cámara de Diputados. Fecha 26 de octubre, 2004. Cuenta en sesión 13, Legislatura 352, Cámara de Diputados.

INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETIN N° 2.416-03.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro, iniciado en mensaje del Presidente de la República.

La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 31 de agosto de 2004, rechazó algunos acuerdos de la Cámara revisora sobre el proyecto en cuestión y designó para integrar la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Francisco Bayo Veloso, Francisco Encina Moriamez, Eduardo Saffirio Suárez, Eugenio Tuma Sedán y Gonzalo Uriarte Herrera. Con posterioridad, el Honorable Diputado señor Saffirio fue reemplazado por el Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa.

El Senado, por su parte, en sesión de fecha 1 de septiembre de 2004, designó como integrantes de la misma a los Honorables Senadores que integran la Comisión de Economía, los señores Jaime Orpis Bouchon, Marco Cariola Barroilhet, José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes.

Previo citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 12 de octubre de 2004, con asistencia de todos sus miembros ya nombrados. En la oportunidad indicada, se eligió por unanimidad como

INFORME COMISIÓN MIXTA

Presidente al H. Senador señor Jaime Orpis Bouchon y, de inmediato, la Comisión Mixta se abocó al cumplimiento de su cometido.

A las sesiones en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de Economía, señor Carlos Alvarez Voullième; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del citado Ministerio, señor Eleazar Bravo Manríquez; la Examinadora de Patentes del mencionado Departamento, señora Sandra Ferj Abatte; la Asesora Económica de dicha repartición, señora Bernardita Escobar Andrae, y el abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo Labisch.

- - - - -

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como del acuerdo adoptado a su respecto.

Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento.

El número 37 del artículo único del proyecto incorpora en la ley N° 19.039 un artículo 31 bis, nuevo, que invierte el "onus probandi" en procesos civiles por infracciones en materia de patentes de procedimiento. En la legislación nacional no existe una norma semejante, que encuentra su origen en el artículo 34 del ADPIC¹⁷

En efecto, es susceptible de protección por patente un procedimiento para obtener un producto, a condición de que aquél sea novedoso, resuelva un problema de la técnica y tenga aplicación industrial.

El citado artículo 34 del ADPIC postula que los Estados Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, se presumirá que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si se da, al menos, una de dos circunstancias: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, o bien, que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico ha sido fabricado mediante el procedimiento protegido y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál fue el procedimiento efectivamente utilizado.

¹⁷ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte, como Anexo 1C, del Acuerdo de Marrakech, de 1994, que estableció la OMC.

INFORME COMISIÓN MIXTA

El numeral 2 del artículo 34 en comento estipula que los Estados Miembros tendrán libertad para establecer esta regla que obliga al supuesto infractor a probar que empleó un procedimiento nuevo, de su invención, sólo si se cumple la primera de las condiciones o sólo si se cumple la otra.

La Cámara de Diputados, en el texto que aprobó en el primer trámite constitucional, adoptó la primera opción, esto es, la que exige que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y atribuyó al juez la facultad de ordenar que se invierta la carga de la prueba. El Senado, en el segundo trámite constitucional, reemplazó el artículo 31 bis por otro, que exige la concurrencia copulativa de los dos requisitos que el ADPIC postula como alternativos y formuló derechamente el precepto como una presunción legal, no ya como facultad del tribunal. Además, el Senado complementó la norma con una definición de producto nuevo.

La sustitución fue rechazada por la Cámara de origen, en el tercer trámite constitucional.

El Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte formularon una indicación para consultar un artículo 31 bis que, en el primer inciso, combina la fórmula del Senado, en cuanto a consagrar explícitamente una presunción legal, con la de la Cámara de Diputados, en lo referente a exigir una sola de las condiciones señaladas en el ADPIC, a saber, que el producto sea nuevo. El segundo inciso contiene una nueva definición de producto nuevo, que sería aquel a cuyo respecto no ha expirado la patente de invención del producto mismo.

Explicaron sus autores que esta propuesta salvaría una deficiencia de la definición introducida en el Senado, la que, a su juicio, permitiría prolongar indebidamente la vigencia de una patente de producto solicitando patentes de procedimiento antes de que aquélla expire.

Los funcionarios del Ejecutivo replicaron que no es posible producir el efecto señalado, porque, de acuerdo a la definición de producto nuevo elaborada en el Senado, el fruto del procedimiento debe ser auténticamente nuevo al momento de solicitar la patente de procedimiento y tal circunstancia no estará presente si lo que se pretende es patentar un nuevo procedimiento para obtener un producto ya patentado.

Puesta en votación la indicación de los señores Orpis y Uriarte, resultó rechazada por 5 votos contra 2 y 2 abstenciones. Se pronunciaron a favor de la misma sus autores; lo hicieron en contra los Honorables Senadores señores Cariola, García y Gazmuri y los Honorables Diputados señores Encina y Ortiz, y se abstuvieron el Honorable Senador señor Lavandero y el Honorable Diputado señor Bayo.

INFORME COMISIÓN MIXTA

El señor Subsecretario de Economía propuso un texto alternativo del artículo 31 bis.

El inciso primero mantiene la redacción de la Cámara de Diputados, que confiere al juez la facultad para ordenar se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

El inciso segundo establece la presunción legal de que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

El inciso tercero es idéntico al inciso segundo del texto del Senado.

El inciso final, respecto del cual no hay diferencias en los textos aprobados por las dos Cámaras, se mantuvo, con una corrección para adecuarlo a los términos que utilizan ADPIC y el nuevo Título VIII que se agrega a la ley N° 19.039. En efecto, este inciso del artículo 31 bis sólo hace referencia a la información no divulgada, en circunstancias que los secretos industriales y comerciales merecen igual protección.

El texto del artículo 31 bis que se propone en el acuerdo que figura más adelante en este informe se aprobó por 6 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Cariola, Gazmuri y Lavandero y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina y Ortiz. Se abstuvieron el Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte.

Patentes de segundo uso.

El número 40) del artículo único del proyecto, que pasó a ser número 39) en virtud de los acuerdos del Senado, introduce cambios en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, precepto que enuncia lo que no puede ser protegido por una patente, por carecer del elemento invención.

La letra e) de dicho precepto legal excluye la patentabilidad de los segundos usos de artículos, objetos o elementos, salvo que tales usos modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o resuelvan un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados perfeccionó la norma, especificando que el segundo uso debe cumplir con los

INFORME COMISIÓN MIXTA

requisitos generales de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

El Senado, por su parte, eliminó de la letra e) en comento, tanto la excepción actualmente vigente como la adición que había hecho la Cámara de Diputados, con lo cual quedarían proscritas las patentes de segundo uso.

La Cámara de origen rechazó este cambio.

El Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte hicieron indicación para reemplazar el texto de la letra e) por uno que recoge el contenido de la norma actualmente vigente y agrega dos nuevos elementos.

En primer lugar, se estipula que no será patentable el cambio en la posología de un medicamento o producto farmacéutico. En segundo lugar, en el caso de la norma de excepción, se exige que el cambio en las proporciones, en las dimensiones o en los materiales del artículo, objeto o elemento sea "sustancial".

La Comisión Mixta puso en votación, en primer lugar, la letra e) del artículo 37 aprobada por la Cámara de Diputados, la que fue rechazada por 6 votos contra 2 y una abstención. Estuvieron por el rechazo los Honorables Senadores señores Gazmuri y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Tuma y Uriarte; por la aprobación se manifestaron los Honorables Senadores señores García y Lavandero, y se abstuvo el Honorable Diputado señor Ortiz.

Seguidamente, se votó el texto respectivo del Senado, que también fue rechazado, por 8 votos contra 2. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Cariola, García, Lavandero y Orpis y lo hicieron a favor el Honorable Senador señor Gazmuri y el Honorable Diputado señor Bayo.

El Ejecutivo, por su parte, propuso una nueva redacción para este literal, que excluye de la patentabilidad el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el

INFORME COMISIÓN MIXTA

artículo 32¹⁸ y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la solución de dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental al solicitar la patente.

Explicó el señor Subsecretario de Economía que esta fórmula permite las patentes de segundo uso, al tiempo que impide patentar descubrimientos y no da margen para obstaculizar la entrada de genéricos al mercado farmacéutico.

Esta proposición, contenida en el acuerdo que se propone más adelante, mereció la aprobación unánime de todos los miembros de la Comisión Mixta.

El señor Presidente de la Comisión Mixta puso en discusión la idea contenida en la indicación suya y del señor Uriarte, en el sentido de agregar en el texto de la letra e) que no serán patentables los cambios en la posología de un medicamento o producto farmacéutico.

La Examinadora de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, señora Sandra Ferj, explicó que, en esta materia, la patente protege el efecto final que se consigue, entre otros factores, con la posología o dosificación de un medicamento o producto, pero que la dosis misma no es patentable, puesto que es un método de tratamiento terapéutico, ya excluido por la letra d) del artículo 37 de la ley N° 19.039. Concluyó que es innecesario referirse nuevamente a este aspecto en la letra e) del mismo artículo.

Se procedió a votar la indicación para agregar la “posología” entre las cuestiones no patentables y ella fue rechazada por 8 votos contra 2. Por la aprobación estuvieron los autores de la propuesta, en tanto que en contra se manifestaron los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri y Lavandero y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Tuma.

A continuación, se votó la indicación del Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte, para agregar el calificativo “sustancial” al cambio en las proporciones, dimensiones o materiales del artículo, objeto o elemento que justifica una patente de segundo uso.

Se rechazó por 6 votos en contra, 3 a favor y una abstención. Se pronunciaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Cariola, García y Lavandero y los Honorables Diputados señores Encina, Ortiz y Tuma; por la aprobación se manifestaron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte, y se abstuvo el Honorable Diputado señor Bayo.

¹⁸ Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

INFORME COMISIÓN MIXTA

Efectos de no subsanar reparos en el examen preliminar de solicitudes de patente.

El número 47) del artículo único del proyecto, que pasó a ser número 46), reemplaza el artículo 45 de la ley N° 19.039.

Este último precepto regula el procedimiento que sigue a la presentación de una solicitud de patente. El Departamento de Propiedad Industrial verifica que se hayan acompañado los antecedentes requeridos, esto es, un resumen, una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y dibujos, si proceden. Si hay errores u omisiones, se apercibe al solicitante para que subsane los reparos, en un plazo de cuarenta días, sin perder su fecha de prioridad. Si no lo hace en tiempo, se tiene la solicitud por no presentada. Si corrige los reparos en forma extemporánea o presenta una nueva solicitud, la prioridad correrá desde la nueva fecha.

El inciso segundo expresa que las solicitudes que merezcan reparos por el incumplimiento de alguna otra exigencia se tendrán lisa y llanamente por abandonadas y se archivarán. Con todo, en este caso el solicitante podrá pedir el desarchivo y subsanar las objeciones, dentro de ciento veinte días contados desde el abandono, sin perder la fecha de prioridad.

El artículo 45 de reemplazo que aprobó la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional corrige la redacción y mantiene lo sustancial de las disposiciones.

El Senado, en el segundo trámite, lo sustituyó por un precepto que, mejorando nuevamente la redacción, amplía el plazo para subsanar los reparos a sesenta días y dispone derechamente que la solicitud se tendrá por no presentada, y se perderá la fecha de prioridad, si en el término respectivo aquéllos no se completan o corrigen.

La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó la sustitución.

La Comisión Mixta se inclinó por el texto aprobado por la Cámara revisora, porque estimó que el aumento del plazo para remediar los errores o carencias de la solicitud es suficiente como para justificar la pérdida de la fecha de prioridad.

El artículo 45 que se propone en el acuerdo que figura más adelante fue aprobado por unanimidad, por los Honorables

INFORME COMISIÓN MIXTA

Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

Exención de responsabilidad penal del inciso final del artículo 52.

El número 53) del artículo único del proyecto, que en el texto del Senado pasó a ser número 51), reemplaza el artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial, que tipifica y sanciona las infracciones a las patentes.

El Senado, en el segundo trámite constitucional, reemplazó el artículo 52, incorporando en él un inciso final que contempla una exención de responsabilidad para quienes produzcan, importen o comercialicen medicamentos de toda especie, preparaciones farmacéuticas o sus reacciones o combinaciones químicas, que empleen drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica al momento de entrar en vigencia la ley N° 19.039, o sea, al 30 de septiembre de 1991.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que esta excepción resta protección a patentes válidamente otorgadas y obtenidas y que se encuentran vigentes. Si alguna de ellas fue obtenida en contravención a los requisitos generales de patentabilidad, la herramienta jurídica adecuada para dejarla sin efecto es la acción de nulidad y no esta exención de responsabilidad.

Atendiendo a la explicación consignada, la Comisión Mixta por unanimidad, acordó proponer el artículo 52 del proyecto del Senado, sin su inciso final.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

Prescripción de la acción indemnizatoria.

El número 76) del artículo único del proyecto, que en virtud de los acuerdos del Senado pasó a ser número 74), agrega a la ley N° 19.039 un Título X, nuevo, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial.

En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados este Título incluye un artículo 112, que acota la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios derivados de una infracción a derechos de propiedad industrial, a los sufridos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejerza la respectiva acción indemnizatoria.

INFORME COMISIÓN MIXTA

El Senado eliminó este artículo, a fin de dejar esta materia entregada a la regla general del artículo 2332 del Código Civil, que establece un término de cuatro años para la prescripción de las acciones indemnizatorias provenientes de delitos y cuasidelitos civiles. La Cámara rechazó la supresión.

La Comisión Mixta concordó con el criterio del Senado, de manera que propone mantener la eliminación del referido artículo 112.

Concurrieron al acuerdo, que fue unánime, los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

- - - - -

En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros aprobar, en una sola votación, el siguiente acuerdo, a fin de resolver las discrepancias surgidas entre ambas ramas del Congreso Nacional, con ocasión del proyecto de ley en informe:

“Número 37)

- Pasó a ser número 36).

- Reemplazar el artículo 31 bis que propone, por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.”.

INFORME COMISIÓN MIXTA

Número 40)

- Pasó a ser número 39).

- En el artículo 37 que propone, reemplazar la letra e), por la siguiente:

"e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente."

Número 47)

- Pasó ser número 46).

- Sustituir el artículo 45 que contiene, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida."

INFORME COMISIÓN MIXTA

Número 53)

- Pasó a ser número 51).

- Reemplazar el artículo 52 que propone, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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 dos mil unidades tributarias mensuales."

Número 76)

- Pasó a ser número 74).

- Suprimir el artículo 112 que había aprobado la Cámara de Diputados."

INFORME COMISIÓN MIXTA

- - - - -

Acordado en sesiones realizadas los días 12 y 19 de octubre de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon (Presidente), Marco Cariola Barroilhet, José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes, y de los Honorables Diputados señores Francisco Bayo Veloso, Francisco Encina Moriamez, José Miguel Ortiz Novoa, Eugenio Tuma Sedán y Gonzalo Uriarte Herrera.

Sala de la Comisión, a 26 de octubre de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario

DISCUSIÓN SALA

4.2. Discusión en Sala

Cámara de Diputados. Fecha 09 de noviembre, 2004. Sesión 12, Legislatura 352. Discusión Informe Comisión Mixta, se aprueba.

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Proposición de la Comisión Mixta.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- A continuación, corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta, recaída en el proyecto, originado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 2416-03, sesión 13ª, en 3 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Los comités dispondrán de hasta cinco minutos para intervenir.

Aclaro que debemos pronunciarnos respecto de los artículos 31 bis, 37, 45, 52 y 112, que fueron a Comisión Mixta, los que se votarán en conjunto. El resto del articulado no presenta discrepancias y está aprobado.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor **URRUTIA**.- Señor Presidente, nos corresponde analizar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con el objeto de cumplir adecuadamente con la normativa internacional, elevar los estándares a los mínimos requeridos por el Acuerdo de Marrakech y mantener la protección existente en el país a la fecha.

En cuanto a la prueba, el acuerdo internacional sostiene que, tratándose de infracciones a las patentes de procedimiento, para invertir la carga de la prueba y que ésta recaiga sobre un infractor, se necesitan dos requisitos alternativos: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo o que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico ha sido elaborado según el procedimiento patentado.

Las modificaciones aprobadas por el Senado en su artículo 31 bis dejaron sin efecto tal disposición al establecer que estos requisitos sean copulativos, haciéndolos prácticamente imposibles de cumplir para el dueño de un invento.

La Comisión Mixta corrigió adecuadamente este aspecto y mantuvo lo aprobado por la Cámara, oportunidad en que se estableció como requisito

DISCUSIÓN SALA

único para estos efectos que el producto patentado sea nuevo.

Respecto a las patentes de nuevo uso, la legislación vigente y la normativa Adpic permiten patentar el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que se cumpla con las condiciones que la ley señala. La Cámara de Diputados aprobó un artículo que contemplaba tal derecho, el que fue suprimido por el Senado, distanciándose de lo dispuesto en el tratado suscrito.

La Comisión Mixta resolvió otorgar protección a las patentes de nuevo uso, pero las limitó a aquellos casos en que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa y que su obtención suponga un cambio en las dimensiones, proporciones y materiales del artículo conocido.

En cuanto a la penalización de infracciones a las patentes, la Cámara rechazó un inciso final incorporado por el Senado en el que se incluía una exención de responsabilidad a quienes produzcan, importen o comercialicen medicamentos de toda especie, preparaciones farmacéuticas, medicinales o de sus reacciones o combinaciones químicas cuando utilicen drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica al 30 de septiembre de 1991, fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.

La Comisión Mixta estimó que dicha exención debilitaba la protección a las patentes vigentes válidamente obtenidas y otorgadas, por lo que acordó suprimir del texto definitivo tal beneficio.

Por último, respecto de la prescripción de la acción indemnizatoria por infracción a derechos de propiedad industrial, la Comisión Mixta acordó suprimir la norma especial propuesta por la Cámara de Diputados y que para estos efectos sugería un plazo de cinco años, a fin de que en la materia operara la regla general del Código Civil, que contempla un plazo de prescripción de cuatro años.

Lo anterior parece razonable, puesto que nada justifica que en estos casos la prescripción de las acciones indemnizatorias cuente con un plazo especial.

En consecuencia, la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente la proposición de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora **SOTO** (doña Laura).- Señor Presidente, he querido intervenir especialmente en la discusión de este informe. -y desde ya me excuso si me escapo un poco del tema-, pues hay ciertos aspectos de la tramitación legislativa que, en mi calidad de representante de la voluntad soberana, no puedo ni dejaré pasar inadvertidamente, sobre todo cuando los partidarios del señor Lavín, que hoy aparecen como los primeros defensores de la cuestión social y se encuentran "preocupados" por la pobreza y el desempleo, hace pocos días dejaron entrever su verdadera cara al rechazar el proyecto sobre declaración patrimonial. Se defendieron como gatos de espalda, y corrieron

DISCUSIÓN SALA

como gatos de campo, para defender sus intereses de clase, porque, claro, ellos son, antes que representantes del pueblo que los eligió, empresarios, estancieros, banqueros. Tienen intereses comprometidos y directos con los grandes laboratorios farmacéuticos, ¿o me equivoco, honorable Senador Marco Cariola?

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Diputada señora Soto, le ruego referirse al tema en debate.

La señora **SOTO** (doña Laura).- Sí, señor Presidente.

Uno de los aspectos controvertidos en la decisión parlamentaria de este proyecto ha sido el de las patentes de segundo uso, porque existen poderosos intereses en su patentabilidad, debido a que es una forma de perpetuar los privilegios industriales en el tiempo y evitar que éstos pasen a formar parte del patrimonio de la humanidad.

El mantenimiento de estas normas representa jugosas ganancias para el senador Cariola y sus cercanos.

Cuando conocimos el proyecto en la Cámara de Diputados, nos pareció adecuado perfeccionar la norma que permite, excepcionalmente, la patentabilidad de los segundos usos, restringiéndola aún más.

En la medida en que un producto sea novedoso, tenga cierto nivel inventivo y aplicación industrial, puede ser objeto de protección a través de una patente industrial. Entonces, atendida la amplitud de la patentabilidad, fue necesario establecer una fórmula que la limitase, disponiendo lo que no será patentable.

La ley señaló los segundos usos; vale decir que, en principio, atendida esta norma, éstos no son objeto de protección. Ahora, como la ley permite, en determinadas condiciones, que se proteja un segundo uso, se puede afirmar que la norma es restrictiva. Esto fue lo que pretendimos perfeccionar. Curiosamente, en el Senado se eliminó la norma excepcional de autorización de las patentes de segundo uso. Según lo expresa el secretario de la Comisión en su informe, éstas quedarían proscritas. Sin embargo, ello no es así. Por el contrario, recordemos que el artículo 37 de la ley de propiedad industrial establece lo que no puede ser protegido por una patente, por lo que, a contrario sensu, todo lo demás, en la medida que cumpla los requisitos de patentabilidad, puede ser registrado. Con la eliminación de la norma en el Senado, se autorizan de un modo amplio las patentes de segundo uso, como le conviene a intereses particulares.

Con mi intervención, quiero destacar lo vergonzoso que resulta para Chile y, en general, para cualquier sociedad democrática, el confundir la actividad política con la empresarial. La labor pública no sólo es distinta a la empresarial, sino opuesta. ¡O se trabaja por el bien común o se trabaja por intereses particulares!

He dicho.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor

DISCUSIÓN SALA

Francisco Encina.

El señor **ENCINA**.- Señor Presidente, en la Comisión Mixta se analizaron cuatro aspectos fundamentales de esta iniciativa y respecto de los cuales surgieron divergencias entre el Senado y la Cámara de Diputados.

En primer lugar, la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento. Quiero señalar que era muy importante la aprobación de esta disposición después del acuerdo Trips en el marco del Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio. Al final, fueron aprobados, por unanimidad, casi todos los puntos controvertidos, muchos de ellos a propuesta del Ejecutivo.

La Comisión estudió las diferencias entre el Senado y la Cámara en tres sesiones. Algunas se resolvieron como la Cámara lo proponía, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento. Se mantuvo la redacción de la Cámara de Diputados, que confiere al juez la facultad de ordenar que se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En segundo lugar, las patentes de segundo uso fueron, sin duda, uno de los puntos de mayor controversia. Había una redacción original de la Cámara de Diputados -rechazada por el Senado- y otra especial del Senado, que no aceptaba las patentes de segundo uso.

Como muy bien decían algunos parlamentarios, no sólo debemos referirnos al tema farmacéutico, sino que esta es una materia que tiene que ver con todo lo que diga relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. De lo contrario, estaríamos restringiendo la aplicación de una normativa. Originalmente estas patentes de segundo uso fueron consideradas, pero, en definitiva, la Comisión Mixta las limitó al máximo.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la solución de dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental al solicitar la patente. De esa manera, se pretende evitar el abuso de las patentes de segundo uso.

El tercer punto de controversia tiene que ver con los efectos de no subsanar reparos en el examen preliminar de solicitudes de patentes. La Comisión acogió, por unanimidad, la proposición del Senado formulada en el segundo trámite constitucional, precepto que mejoró la redacción y amplió el plazo para subsanar los reparos de cuarenta a sesenta días.

Por último, la exención de responsabilidad penal del inciso final del artículo 52. La Comisión Mixta, aprobó, por unanimidad, el texto del Senado, sin su inciso final, porque significaba, como dicen los expertos en el tema y el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, evitar que la ley y todo lo que

DISCUSIÓN SALA

se había trabajado durante tantos años no tuviese razón de ser.

En consecuencia, recomendamos la aprobación del texto despachado por la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor **ORTIZ**.- Señor Presidente, estamos llegando al término de la tramitación de un proyecto de ley que por muchos años hemos analizado y discutido. También escuchamos a todos los actores en un tema tan importante para nuestro país: las normas aplicables a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

El tema que concitó gran discusión en el proyecto fue el de las patentes farmacéuticas. En la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo bastante consensuado sobre el particular, después de escuchar a todos los actores involucrados. En el Senado, la discusión fue muy extensa. Debido a las divergencias suscitadas entre ambas cámaras, se llegó a Comisión Mixta.

Pero quiero destacar la importancia de esta futura ley para el desarrollo del país, sobre todo en consideración a los acuerdos comerciales suscritos.

En la Comisión Mixta se abordaron cinco temas. El primero dice relación con la inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento. Los cinco diputados y los cinco senadores que integramos la Comisión buscamos una redacción consensuada. El número 37 del artículo único del proyecto incorpora a la ley N° 19.039 un artículo 31 bis, nuevo. El Ejecutivo propuso un texto alternativo respecto de este precepto.

El inciso primero mantiene la redacción del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que confiere al juez la facultad para ordenar que se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

El inciso segundo establece la presunción legal de que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

El inciso tercero es idéntico al inciso segundo del Senado.

El texto de este artículo fue aprobado por 6 votos a favor y dos abstenciones.

El segundo tema abordado en la Comisión Mixta dice relación con las patentes de segundo uso.

La Cámara de Diputados acordó que los segundos usos fueran patentables, siempre y cuando estuviesen circunscritos al campo de la biotecnología, de la química, de la física y de la innovación tecnológica económica. Solicitamos al Departamento de Propiedad Industrial que nos informe cuántas patentes de segundo uso han sido solicitadas. No es un número importante. Es bueno destacarlo para la historia de la ley. Debido a eso, llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo. Se presentaron tres indicaciones

DISCUSIÓN SALA

que fueron rechazadas por mayoría. Finalmente, se llegó a una redacción consensuada en términos de no dar ninguna posibilidad para que las patentes de segundo uso traigan consigo un aumento en el precio de los medicamentos. Ello no tiene nada que ver con el tema de lo genérico.

El Ejecutivo propuso una nueva redacción, a la cual todos los parlamentarios dimos el visto bueno, que excluye de la patentabilidad el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente. Este precepto impide patentar descubrimientos y no da margen para obstaculizar la entrada de genéricos al mercado farmacéutico.

Esta proposición fue aprobada por los 10 parlamentarios presentes, dejando claro que antes se habían formulado indicaciones diferentes que fueron rechazadas por la inmensa mayoría de nosotros.

En la Comisión también se analizaron los efectos de no subsanar reparos en el examen preliminar de solicitudes de patentes, la exención de responsabilidad penal del inciso final del artículo 52 y la prescripción de la acción indemnizatoria.

Quería señalar esto, porque es bueno decir al país y al mundo que el proyecto de ley es vital para el desarrollo tecnológico del país, toda vez que permitirá aprovechar mercados internacionales y aumentar las exportaciones, lo cual significa mucha mano de obra para bajar la cesantía y crear productos con mayor valor agregado.

Por lo expuesto, votaremos favorablemente la proposición de la Comisión Mixta.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor **LORENZINI** (Presidente).- En votación la proposiciones de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor **LORENZINI** (Presidente).- **Aprobadas.**

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel),

DISCUSIÓN SALA

Araya,
Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni,
Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Dittborn, Egaña,
Encina, Errázuriz, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro,
González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez
(don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Kast, Leal, Letelier
(don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mella (doña
María Eugenia), Monckeberg, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña
Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don
José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don
Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María
Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra),
Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Urrutia,
Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von
Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Montes.

OFICIO APROBACIÓN INFORME COMISIÓN MIXTA

4.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación informe Comisión Mixta. Fecha 09 de noviembre, 2004.
Cuenta Sesión 12, Legislatura 352, Senado.

Oficio N° 5248

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO VALPARAÍSO, 9 de noviembre de 2004

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, boletín N° 2416-03.

Lo que tengo a honra comunicar a V.E.

Se devuelven los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PABLO LORENZINI BASSO
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario Accidental de la Cámara de Diputados

DISCUSIÓN SALA

4.4. Discusion en Sala

Senado. Fecha 30 de noviembre, 2004. Sesión 17, Legislatura 352. Discusión informe de la Comisión Mixta. Se aprueba.

MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 2004.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.

Economía (segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Economía (nuevo segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Hacienda, sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.

Mixta, sesión 17ª, en 30 de noviembre de 2004.

Discusión:

Sesiones 1ª, en 1º de octubre de 2002 (se aprueba en general); 11ª, en 13 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 12ª, en 14 de julio de 2004 (se aprueba en particular).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La controversia entre el Senado y la Cámara de Diputados se originó en el rechazo de esta última a enmiendas efectuadas por el Senado en el segundo trámite constitucional.

El informe de la Comisión Mixta formula una proposición destinada a resolver las divergencias que surgieron entre ambas Corporaciones, la cual consiste, fundamentalmente, en:

1) Conferir al juez facultad para ordenar que se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente del patentado.

2) Excluir de la patentabilidad el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos. Sin

DISCUSIÓN SALA

embargo, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso, siempre que resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente y cumpla, además, con determinados requisitos.

3) Eliminar del artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial el inciso final, que establece una exención de responsabilidad para la producción, importación o comercialización de medicamentos, preparaciones farmacéuticas o reacciones químicas que utilicen drogas o compuestos que formaban parte del estado de la técnica al 30 de septiembre de 1991.

La Comisión Mixta acordó su proposición por unanimidad, con excepción de la referida a la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento, en la que se abstuvieron el Senador señor Orpis y el Diputado señor Uriarte.

Finalmente, cabe destacar que la Cámara de Diputados, en sesión de 9 del mes en curso, aprobó el informe de la Comisión Mixta.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas que transcriben, la primera, el texto aprobado por la Cámara Baja; la segunda, el proyecto que despachó el Senado, y la tercera, la proposición de la Comisión Mixta.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Economía, don Carlos Álvarez.

--Se accede.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, este proyecto ha sido ampliamente discutido, por cuatro a cinco años. Nos hallamos hoy en la etapa final de su tramitación, pero estamos en mora frente al acuerdo de Marrakech, que nos fija un plazo.

Simplemente, quiero señalar, sin entrar en los detalles, que en la Comisión Mixta existió bastante unanimidad en cuanto a cómo abordar y resolver los cuatro o cinco temas que suscitaron las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. Ellos, básicamente, se refieren a la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento; a las patentes de segundo uso; a la exención de responsabilidad penal respecto de determinados casos, y a la prescripción de la acción indemnizatoria.

Señor Presidente, como el Orden del Día está por terminar, visualizo dos alternativas: una, analizar el informe en la sesión de mañana, y la otra, despacharlo de inmediato, tanto más cuanto que, según expresé, fue objeto de gran unanimidad en la Comisión Mixta y, además, el país está en mora en la materia.

El señor MORENO.- Aprobémoslo ahora, señor Presidente.

El señor CHADWICK.- De acuerdo.

El señor ORPIS.- En lo personal, sugiero votarlo de inmediato.

He dicho.

DISCUSIÓN SALA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Si le parece a la Sala, cerraremos el debate y procederemos a votar el informe de la Comisión Mixta, que, como manifestó el Honorable señor Orpis, fue aprobado por los Senadores que participaron en ella.

--Así se acuerda.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
En votación electrónica.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos afirmativos).

OFICIO APROBACIÓN INFORME COMISIÓN MIXTA

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio aprobación de Informe Comisión Mixta. Fecha 30 de noviembre, 2004.
Cuenta sesión 26, Legislatura352. Cámara de Diputados.

A S. E. el
Presidente de la
Honorable Cámara de
Diputados

N° 24.384

Valparaíso, 30 de Noviembre de 2.004.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, correspondiente al Boletín N° 2.416-03.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 5248, de 9 de Noviembre de 2.004.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado

OFICIO LEY EJECUTIVO

4.6. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de la Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional para afectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 01 de diciembre, 2004. S.E. El Presidente de la República comunica que no hará uso de dicha facultad. Fecha 16 de diciembre, 2004.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

Oficio N° 5291

VALPARAÍSO, 1 de diciembre de 2004

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, boletín N° 2416-03.

Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le ruego comunicarlo, a esta Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 82 de la Carta Fundamental, en relación con el N° 1° de ese mismo precepto.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

OFICIO LEY EJECUTIVO

"Párrafo 1º

Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley."

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

OFICIO LEY EJECUTIVO

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

OFICIO LEY EJECUTIVO

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

OFICIO LEY EJECUTIVO

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”.

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean

OFICIO LEY EJECUTIVO

sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) *Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.*

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

OFICIO LEY EJECUTIVO

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis K:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de

OFICIO LEY EJECUTIVO

ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias

OFICIO LEY EJECUTIVO

mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres

OFICIO LEY EJECUTIVO

de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o

OFICIO LEY EJECUTIVO

similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.”.

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

OFICIO LEY EJECUTIVO

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la

OFICIO LEY EJECUTIVO

expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que 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."

OFICIO LEY EJECUTIVO

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica."

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

OFICIO LEY EJECUTIVO

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.”.

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”.

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.”.

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

OFICIO LEY EJECUTIVO

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden

OFICIO LEY EJECUTIVO

público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.".

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.".

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.".

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediera.".

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

OFICIO LEY EJECUTIVO

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

OFICIO LEY EJECUTIVO

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

OFICIO LEY EJECUTIVO

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial,

OFICIO LEY EJECUTIVO

podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

OFICIO LEY EJECUTIVO

“Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patentes de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las cotas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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 dos mil unidades tributarias mensuales.”.

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso de que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Un resumen del modelo de utilidad.

-Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

OFICIO LEY EJECUTIVO

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.”.

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

OFICIO LEY EJECUTIVO

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación

OFICIO LEY EJECUTIVO

dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 114, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en

OFICIO LEY EJECUTIVO

que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de

OFICIO LEY EJECUTIVO

trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

-Solicitud.

OFICIO LEY EJECUTIVO

- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;
- d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula

OFICIO LEY EJECUTIVO

y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

"TITULO VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

OFICIO LEY EJECUTIVO

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

OFICIO LEY EJECUTIVO

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en

OFICIO LEY EJECUTIVO

un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y

OFICIO LEY EJECUTIVO

que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

OFICIO LEY EJECUTIVO

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las

OFICIO LEY EJECUTIVO

disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

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 legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o

OFICIO LEY EJECUTIVO

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.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

OFICIO LEY EJECUTIVO

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

OFICIO LEY EJECUTIVO

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 20) del artículo único de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

OFICIO LEY EJECUTIVO

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados

OFICIO LEY EJECUTIVO

desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 8.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial que incorpora el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Dios guarde a V.E.

PABLO LORENZINI BASSO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 16 de diciembre.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL EXCMO.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL VALPARAÍSO, 16 de diciembre de 2004
AL

Oficio N° 5313

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, boletín N° 2416-03.

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1°

Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1°, por el siguiente:

"Artículo 1°.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2° :

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley."

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del tribunal de propiedad industrial".

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;

e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis K:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.”.

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

”Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales,

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálense los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que 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.”.

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.”.

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales."

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior."

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediera."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.”.

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patentes de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las cotas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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 dos mil unidades tributarias mensuales.”.

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso de que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.”.

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo de utilidad.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada."

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.”.

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.”.

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.”.

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) *Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.*

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 114, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

"TITULO VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a) *Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.*

b) *Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.*

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 legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 20) del artículo único de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 8.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial que incorpora el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De conformidad con lo estatuido en el inciso tercero del artículo 82 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en el día de hoy, al darse Cuenta del oficio N° 225-352 mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifestó a esta Corporación que había resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 82 de la Constitución Política de la República corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones de su artículo único: número 17; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, sobre los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, y el artículo 1° transitorio del proyecto.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó en general las disposiciones antes señaladas, con excepción de los artículos 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K, -incorporados en el segundo trámite constitucional-, con el voto a favor de 76 Diputados, de 118 en ejercicio. En tanto que en particular, por la afirmativa de 76 Diputados de 119 en ejercicio.

El H. Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó el proyecto en general con el voto conforme de 29 Senadores de 47 en ejercicio. En particular, sancionó con enmiendas el número 17); el artículo 17 bis B del número 18); el artículo 17 bis D, del número 20); los artículos 51 bis C y 51 bis D del número 50); el artículo 72 del número 68); el artículo 104 del número 73), y el artículo 1° transitorio del proyecto. En los mismos términos propuestos aprobó el artículo 77, número 3, párrafo final, del número 71),y - como se indicó- incorporó los artículos 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K del número 20), todo lo anterior, con el voto a favor de 33 Senadores. Por su parte, el artículo 17 bis C) del número 20), fue aprobado con el voto favorable de 32 Senadores y el artículo 51 bis B del número 50), lo fue con el voto conforme de 30 Senadores, en todos los casos antes señalados de un total de 47 Senadores en ejercicio.

En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados sancionó las modificaciones recaídas en los artículos antes citados y la incorporación de los nuevos preceptos indicados, con el voto a favor de 89 señores Diputados, de 115 en ejercicio.

OFICIO A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta Corporación envió en consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto, la que emitió opinión al respecto.

Adjunto a V.E. copia de la respuesta de la Excma. Corte Suprema.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

PABLO LORENZINI BASSO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen.

Remite sentencia solicitada. Fecha 04 de enero, 2005. Cuenta 36, Legislatura 352

Santiago, cuatro de enero de dos mil cinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, por oficio N° 5.313, de 16 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, N° 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones de su artículo único: número 17; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, en relación con los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, y del artículo 1º transitorio, del mismo;

SEGUNDO.- Que, el artículo 82, N° 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: "Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución.";

TERCERO.- Que, el artículo 74 de la Carta Fundamental dispone:

"Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.”;

CUARTO.- Que las normas del proyecto sometidas a control preventivo de constitucionalidad establecen:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

“Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.”

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema,

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial."

"Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

El Tribunal determinará mediante auto acordado la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares."

"Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de impugnancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de impugnancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la impugnancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.”

“Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.”

“Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se registrarán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.”

“Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público."

"Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal."

"Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

"Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

"Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta ley."

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero."

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

"Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto."

Artículo 1° transitorio.- "Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 20) del artículo único de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.";

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

QUINTO.- Que, de acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

SEXTO.- Que, las normas del proyecto remitido que han sido sometidas a control preventivo de constitucionalidad son propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74, inciso primero, de la Constitución Política, puesto que crean un órgano jurisdiccional especial, otorgan nuevas atribuciones a los tribunales establecidos por la ley para ejercer sus funciones y modifican preceptos que forman parte de dicho cuerpo normativo, razón por la cual tienen su misma naturaleza;

SÉPTIMO.- Que, el nuevo artículo 17 de la Ley N° 19.039, sustituido por el artículo único, N° 17, del proyecto en análisis, establece en su inciso primero:

“Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a **las que disponga el reglamento.**”;

OCTAVO.- Que, según se desprende de dicha disposición, el procedimiento a que han de sujetarse los juicios que se sigan ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial a los cuáles se refiere la norma, es aquel contemplado en la propia ley como en el **reglamento** que al efecto se dicte;

NOVENO.- Que, el artículo 19 de la Carta Fundamental señala: “La Constitución asegura a todas las personas: N° 3°. La igual protección de **la ley** en el ejercicio de sus derechos.”

A su vez, el inciso quinto del N° 3° dispone: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo **legalmente** tramitado. Corresponderá al **legislador** establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”;

DECIMO.- Que, a juicio de este Tribunal en su actual composición, del claro tenor de los preceptos antes transcritos se infiere, que debe ser **la ley** la que regule **el procedimiento** a que debe ceñirse el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial al sustanciar los procesos a que alude el artículo 17, lo que **excluye**, con la amplitud que la norma establece, la posibilidad de que éste sea determinado por un **reglamento**;

DECIMO PRIMERO.- Que, cabe destacar que es la propia Constitución la que indica **las materias que son de reserva legal**, de modo que las normas de una ley que pretendan alterar la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, encomendándole al Presidente de la República que reglamente en aquello que sustancialmente es propio del legislador, son contrarias a la Carta Fundamental;

DECIMO SEGUNDO.- Que, a mayor abundamiento, según consta del Segundo Informe de la Comisión de Economía del Senado recaído en el proyecto, en su segundo trámite constitucional, el Senador Lavandero

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“planteó eliminar del . . . artículo 17 la referencia al reglamento como fuente de formalidades procesales en los juicios de marcas, por considerar que los procedimientos deben estar regulados por la ley.” (pág. 13);

DECIMO TERCERO.- Que, en consecuencia, la frase “y a las que disponga el reglamento” contenida en el nuevo artículo 17, inciso primero, de la Ley N° 19.039, reemplazado por el artículo único, N° 17, del proyecto remitido, es inconstitucional y así debe declararse;

DECIMO CUARTO.- Que, el nuevo artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039, agregado por el artículo único, N° 20, del proyecto en análisis, dispone en su inciso cuarto:

“El Tribunal determinará mediante **auto acordado** la forma en que se integrarán las salas, así como las circunstancias en que funcionará extraordinariamente, dividido en tres salas.”;

DECIMO QUINTO.- Que, según lo dispone el artículo 74, inciso primero, de la Constitución, la ley orgánica constitucional a la cual se refiere debe regular dos tipos de materias, una genérica: determinar “la **organización y atribuciones de los tribunales** que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República” y otra específica: señalar “las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”;

DECIMO SEXTO.- Que, de acuerdo con lo que señala la Real Academia Española de la Lengua, en la acepción pertinente, por **organizar** se entiende el ordenar un “conjunto de personas con los medios adecuados . . . para alcanzar un fin determinado.”;

DECIMO SÉPTIMO.- Que, resulta evidente, a la luz de lo expuesto, que un **elemento esencial en la organización de un tribunal** es el establecer **la forma en que se van a integrar las salas que lo componen**, tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario, y las **circunstancias** en que esto último va a ocurrir;

DECIMO OCTAVO.- Que, si es la Constitución Política la que establece que **una ley orgánica constitucional** debe contemplar la “**organización**” de los tribunales llamados a impartir justicia, un precepto legal que le entrega, sin reservas, al Tribunal de Propiedad Industrial dicha competencia en materias esenciales, como las antes señaladas, es contrario a la Carta Fundamental;

DECIMO NOVENO.- Que, por lo tanto, el inciso cuarto del nuevo artículo 17 bis D de la Ley N° 19.039, incorporado por el artículo único N° 20, del proyecto, es contrario a la Constitución y así se declarará;

VIGÉSIMO.- Que el nuevo artículo 17 bis F de la Ley N° 19.039, introducido por el artículo único, N° 20, del proyecto en estudio, dispone en su inciso cuarto:

“Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la **subrogación** por ministros

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.”;

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, dicho precepto debe interpretarse en la inteligencia que la expresión “**subrogación**” que en él se contiene está tomada en su sentido natural y, en consecuencia, ha de entenderse que el Tribunal de Propiedad Industrial **se integrará**, en el caso que la norma contempla, con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, como tuvo, por lo demás, ocasión de señalarlo este Tribunal respecto de una disposición semejante, en sentencia de 7 de octubre de 2003;

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, este Tribunal, en ejercicio de la función de control preventivo de constitucionalidad que la Constitución le encomienda no se pronuncia, en esta oportunidad, sobre el nuevo artículo 77 de la Ley N° 19.039, agregado por el artículo único, N° 71, del proyecto, en su integridad, sino sólo sobre el párrafo final de su N° 3º, por cuanto éste tiene autonomía normativa, sustentándose a si mismo, sin constituir, con las demás disposiciones de dicho precepto un todo orgánico y sistemático y, forma parte, como antes se ha indicado, de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 74, inciso primero, de la Carta Fundamental;

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental;

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, de igual forma, consta en los autos que los preceptos que se han reproducido en el considerando cuarto de esta sentencia, han sido aprobados en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución y que sobre ellos no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;

VIGÉSIMO QUINTO.- Que, las disposiciones contempladas en el artículo único: número 17 – salvo la frase “y a las que disponga el reglamento” contenida en el artículo 17, inciso primero,-; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D –salvo el inciso cuarto-, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, en relación con los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, todos de la Ley N° 19.039; y en el artículo 1º transitorio, del proyecto en estudio, no son contrarias a la Constitución Política de la República.

Y, VISTO, lo prescrito en los artículos 63, 74, Y 82, N° 1º, e inciso tercero, de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 a 37 de la Ley N° 17.997, de 19 de mayo de 1981,

SE DECLARA:

1. Que las disposiciones contempladas en el artículo único: número 17 – salvo la frase “y a las que disponga el reglamento” contenida en el artículo 17, inciso primero,-; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D –salvo

OFICIO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- el inciso cuarto-, 17 bis F –sin perjuicio de lo expresado en la resolución cuarta de esta sentencia respecto de su inciso cuarto-, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, en relación con los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, todos de la Ley N° 19.039, y en el artículo 1° transitorio, del proyecto remitido, son constitucionales.
2. Que la frase “y a las que disponga el reglamento” contenida en el nuevo artículo 17, inciso primero, de la Ley N° 19.039, reemplazado por el N° 17 del artículo único del proyecto en análisis, es inconstitucional y debe eliminarse de su texto.
 3. Que el inciso cuarto del nuevo artículo 17 bis D, de la Ley N° 19.039, agregado por el N° 20 del artículo único del proyecto remitido, es inconstitucional y debe eliminarse de su texto.
 4. Que el inciso cuarto del nuevo artículo 17 bis F, de la Ley N° 19.039, contenido en el numeral 20 del artículo único del proyecto remitido, es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando vigésimo primero de esta sentencia.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben.

Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose.

Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol N° 432.-

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente señor Juan Colombo Campbell y los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva, Juan Agustín Figueroa Yávar, Marcos Libedinsky Tschorne y José Luis Cea Egaña.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio Cámara de Origen al Ejecutivo.

Oficio de ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 06 de enero, 2005.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPUBLICA

Oficio N° 5342

VALPARAÍSO, 6 de enero de 2005

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio N° 5313, de 16 de diciembre de 2004, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el texto del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional y al cual V.E. no formulara observaciones, que modifica la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial, boletín N° 2416-03, en atención a que diversos artículos del proyecto contienen normas de carácter orgánico constitucional.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, por oficio N° 2186, recibido en esta Corporación el día de hoy, ha remitido la sentencia recaída en la materia, en la cual declara que la frase "y a las que disponga el reglamento" contenida en el inciso primero del artículo 17, reemplazado por el número 17, del artículo único, y el inciso cuarto del artículo 17 bis D, agregado por el número 20 del artículo único son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.

En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el artículo 82, N° 1, de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del
Título I:

"Párrafo 1º
Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2º :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley."

5) Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

"Artículo 3º.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4º:

"Párrafo 2º
De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

"Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."

8) Sustitúyese el artículo 5º, por el siguiente:

"Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

9) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

10) Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

11) Sustitúyese el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

"Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.”.

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3º
Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3º, los siguientes artículos, nuevos:

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) *Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.*

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes,

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.”.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis K:

"Párrafo 4º
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18,

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca."

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.”.

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento."

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas."

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que 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."

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica."

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.”.

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”.

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.”.

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante."

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediera."

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes."

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patentes de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las cotas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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 dos mil unidades tributarias mensuales.”.

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso de que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.”.

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”.

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley.”.

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) *Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.*

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

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.".

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados".

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 114, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto,

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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.”.

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

"TITULO VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.”.

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

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 legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

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.”.

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.”.

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 20) del artículo único de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3º.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4º.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N° 19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5º.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.

Artículo 6º.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 8.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Artículo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial que incorpora el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Acompaño copia de la sentencia.

Dios guarde a V.E.

FELIPE LETELIER NORAMBUENA
Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados

LEY

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 19.996

Tipo Norma	:Ley 19996
Fecha Publicación	:11-03-2005
Fecha Promulgación	:25-02-2005
Organismo	:MINISTERIO DE ECONOMIA; FOMENTO Y RECONSTRUCCION; SUBSECRETARIA DE ECONOMIA; FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Título	:MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
URL	:
	http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=236219&idVersion=2005-03-11&idParte

LEY NUM. 19.996

MODIFICA LA LEY N°19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.039:

1) Reemplázase la denominación de esta ley y de los Títulos I, III y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio", respectivamente.

2) Incorpórase el siguiente párrafo, a continuación del Título I:

"Párrafo 1°

Del ámbito de aplicación".

3) Sustitúyese el artículo 1°, por el siguiente:

LEY

"Artículo 1°.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada."

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 2° :

"Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley."

5) Sustitúyese el artículo 3°, por el siguiente:

"Artículo 3°.- La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

6) Incorpórase el siguiente párrafo en el Título I, antes del artículo 4°:

LEY

"Párrafo 2°

De los procedimientos generales de oposición y registro".

7) Sustitúyese el artículo 4°, por el siguiente:

"Artículo 4°.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.".

8) Sustitúyese el artículo 5°, por el siguiente:

"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.".

9) Sustitúyese el artículo 6°, por el siguiente:

"Artículo 6°.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.".

10) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

LEY

"Artículo 7°.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones."

11) Sustitúyese el artículo 8°, por el siguiente:

"Artículo 8°.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos."

12) Sustitúyese el artículo 9°, por el siguiente:

"Artículo 9°.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen."

13) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

"Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba

LEY

por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados."

14) Sustitúyese el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil."

15) Reemplázase el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley."

16) Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica."

17) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se

LEY

sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley.

El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente."

18) Intercálanse, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil."

19) Intercálase el siguiente párrafo nuevo, a continuación del artículo 17 bis B:

"Párrafo 3°

Del tribunal de propiedad industrial".

20) Intercálanse, a continuación del epígrafe del Párrafo 3°, los siguientes artículos, nuevos:

LEY

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana.

El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades

LEY

tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

LEY

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquéllos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las

LEY

necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo."

21) Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, a continuación del artículo 17 bis K:

"Párrafo 4°
Del pago de derechos".

22) Sustitúyese el artículo 18, por el siguiente:

"Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años,

LEY

para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán."

23) Intercálanse, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito

LEY

que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

LEY

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para amparar establecimientos comerciales, se entenderá que cubren toda la región o regiones en que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley."

24) Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una

LEY

marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.".

25) Intercálanse, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

LEY

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso."

26) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter

LEY

distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial

LEY

idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil."

27) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 20:

"Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile."

28) Reemplázase el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo

LEY

señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.".

29) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:

"Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.".

LEY

30) Intercálanse los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 23:

"Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.

31) Reemplázase el artículo 27, por el siguiente:

"Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe."

32) Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:

"Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se

LEY

entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que 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."

33) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:

"Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica."

34) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada."

35) Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

LEY

"Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley."

36) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 31:

"Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales."

37) Sustitúyese el artículo 32, por el siguiente:

"Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

38) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El

LEY

estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.".

39) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N°19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de

LEY

protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

40) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

41) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:

"Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud."

42) Deróganse los artículos 40 y 41.

43) Reemplázase el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la

LEY

presentación de la solicitud, en la medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:

a) Las prácticas, ensayos y construcción de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una invención en estudio.

b) Las exhibiciones del invento hechas por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) Los abusos y de las prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.".

44) Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediera.".

45) Intercálase el siguiente artículo, nuevo, a continuación del artículo 43:

"Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.".

46) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los

LEY

errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida."

47) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél."

48) Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

LEY

"Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma."

49) Reemplázase el artículo 51, por el siguiente:

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

LEY

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

50) Intercálase, a continuación del artículo 51, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N°2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N°1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N°19.911.

2) En el caso del artículo 51, N°2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N°3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la

LEY

licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.".

51) Reemplázase el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

LEY

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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 dos mil unidades tributarias mensuales."

52) Reemplázase el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá indicar esa situación, en el caso de que se fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud."

53) Reemplázase el artículo 58, por el siguiente:

LEY

"Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

54) Reemplázase el artículo 59, por el siguiente:

"Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley."

55) Reemplázase el artículo 61, por el siguiente:

"Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal,

LEY

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."

56) Reemplázase la denominación del Título V, por la siguiente: "De los dibujos y diseños industriales".

57) Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

"Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada."

58) Agrégase, a continuación del artículo 62, los siguientes artículos nuevos:

LEY

"Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N°17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular."

59) Reemplázase el artículo 63, por el siguiente:

"Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50 de esta ley."

60) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

"Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.

LEY

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente."

61) Reemplázase el artículo 65, por el siguiente:

"Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud."

62) Reemplázase el artículo 66, por el siguiente:

"Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente."

63) Reemplázase el artículo 67, por el siguiente:

"Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán

LEY

en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que 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."

64) Reemplázase el artículo 68, por el siguiente:

"Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario."

65) Reemplázase el artículo 69, por el siguiente:

"Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.

Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada."

66) Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o

LEY

independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N°1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo."

67) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita."

68) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:

"Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3° del Título I de esta ley."

69) Incorpórase, a continuación del artículo 72, el siguiente Título VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a signarse como Título XI y Título XII, respectivamente:

"TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados"

70) Trasládase el actual artículo 73, como artículo 114, a continuación del Título XI.

71) Incorpóranse, en el nuevo Título VII, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

LEY

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya

LEY

incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de

LEY

presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;

b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;

d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado

LEY

antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente

LEY

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."

72) Incorpóranse el siguiente Título VIII, y los artículos 86 al 91, nuevos:

"TITULO VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1°

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2°

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no

LEY

divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.

LEY

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) El producto farmacéutico o químico-agrícola tenga un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.".

73) Incorpóranse el siguiente Título IX, y los artículos 92 al 105, nuevos:

"TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la

LEY

calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

LEY

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.

c) Que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra indicación geográfica o denominación de origen para el mismo producto. No obstante, tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas para vinos, será posible la existencia de más de un registro, siempre y cuando incorporen elementos que aseguren que los consumidores no serán inducidos a error o confusión.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

LEY

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Unico Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.

b) La indicación geográfica o denominación de origen.

c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores,

LEY

fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.

d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G ." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de

LEY

aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

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 legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o

LEY

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."

74) Agréganse el siguiente Título X, y los artículos 106 al 113, nuevos:

"TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1°

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.

d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

LEY

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2°

De las medidas precautorias

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

LEY

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3°

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2° del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.".

75) Sustitúyese el párrafo del Título VII, que ha pasado a ser XI, por el siguiente:

"TITULO XI
Artículo Final".

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- Los recursos de apelación que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral 20) del artículo único de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicación de esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la República deberá nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 bis C, incorporado por el numeral 20) del artículo único de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las solicitudes de registro de

LEY

marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación y serán otorgadas con arreglo a las normas vigentes al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de invención sin oposición pendiente o de un diseño industrial, o sus cesionarios, que estimen que su invención o diseño corresponde a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, de acuerdo al Título VII de esta ley, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Artículo 3°.- La solicitud de renovación de una marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o más clases del Clasificador Internacional, deberá especificar los productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificación de la Clasificación Internacional, cambien de clase uno o más productos o servicios, al momento de solicitarse la renovación de una marca registrada podrá mantenerse la protección para todos los productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando ello implique obtener protección en una o más clases adicionales.

Artículo 4°.- Estarán sujetas al pago de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la ley N°19.039, sustituido por el artículo único de esta ley, las solicitudes de registro de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado o

LEY

topografías de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el pago del derecho correspondiente se hará de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.

Las solicitudes de renovación de registros de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad, quedarán afectas al pago del derecho con arreglo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 18, citado.

Artículo 5°.- Las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozarán de protección por un período no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo de protección así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N°19.039, en cuyo caso regirá este último.

Artículo 6°.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá dictar su reglamento.

Artículo 7°.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior.

Artículo 8.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.039.

Artículo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial que incorpora el artículo único de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N°1° del Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

LEY

Santiago, 25 de febrero de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Claudio Castillo Castillo, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción (S).

Tribunal Constitucional

Proyecto de Ley que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de Derechos de Propiedad Industrial

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones de su artículo único: número 17; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D, 17 bis F, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, en relación con los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, y del artículo 1° transitorio, del mismo, y por sentencia de 4 de enero de 2005, dictada en los autos Rol N° 432, declaró:

1. Que las disposiciones contempladas en el artículo único: número 17 - salvo la frase "y a las que disponga el reglamento" contenida en el artículo 17, inciso primero,-; número 18, en lo relativo al artículo 17 bis B; número 20, respecto de los artículos 17 bis C, 17 bis D -salvo el inciso cuarto-, 17 bis F -sin perjuicio de lo expresado en la resolución cuarta de esta sentencia respecto de su inciso cuarto-, 17 bis G, 17 bis H, 17 bis I, 17 bis J y 17 bis K; número 50, en relación con los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D;

número 68, respecto del artículo 72; número 71, en lo tocante al artículo 77, número 3, párrafo final; número 73, en lo referido al artículo 104, todos de la ley N° 19.039, y en el artículo 1° transitorio, del proyecto remitido, son constitucionales.

LEY

2. Que la frase "y a las que disponga el reglamento" contenida en el nuevo artículo 17, inciso primero, de la ley N° 19.039, reemplazado por el N° 17 del artículo único del proyecto en análisis, es inconstitucional y debe eliminarse de su texto.

3. Que el inciso cuarto del nuevo artículo 17 bis D, de la ley N° 19.039, agregado por el N° 20 del artículo único del proyecto remitido, es inconstitucional y debe eliminarse de su texto.

4. Que el inciso cuarto del nuevo artículo 17 bis F, de la ley N° 19.039, contenido en el numeral 20 del artículo único del proyecto remitido, es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando vigésimo primero de esta sentencia.

Santiago, enero 10 de 2005.- Rafael Larraín Cruz,
Secretario.