



RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Boletín N° 12135-03

RESEÑA LEGISLATIVA
es una publicación de **LIBERTAD Y DESARROLLO**

DIRECTOR RESPONSABLE:

Luis Larraín A.

EDITOR: Pablo Kangiser G.

DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago, Chile.

1369
31 ENERO 2019

RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

1369

31 ENERO 2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Boletín 12135-03

ÍNDICE

I DESCRIPCIÓN	3
II OPINIÓN EJECUTIVA	4
III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	6
IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	17
V HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY	27

I DESCRIPCIÓN

BOLETÍN N°12135-03

PROPIEDAD INDUSTRIAL

REFERENCIA

Modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal.

INICIATIVA

Mensaje presidencial

ORIGEN

Cámara de Diputados

MINISTERIOS

De Hacienda, de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos.

INGRESO

2 de octubre de 2018

ARTICULADO

3 artículos permanentes y 9 artículos transitorios. El artículo primero permanente modifica diversos artículos de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial; el artículo segundo permanente introduce diversas modificaciones a la Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el artículo tercero permanente que elimina la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal.

II OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

PROPIEDAD INDUSTRIAL

En términos generales y sin perjuicio de algunas observaciones sustantivas que se contienen en el presente informe, las propuestas de modificación contenidas en el proyecto de ley en comento son, en general, muy positivas toda vez que se enmarcan en la necesaria modernización de nuestra legislación sobre protección de propiedad industrial (IP), apuntando a generar mayores eficiencias, así como también a dar una protección más robusta a estos derechos. Un marco regulatorio que se orienta a los objetivos antes mencionados se condice y viene a ser un complemento necesario a los fines de impulsar la inversión y el emprendimiento, de premiar la innovación y mejorar el crecimiento económico, sobre todo considerando que la cuarta revolución industrial, como ha venido en llamarse o la nueva economía, considera que el capital intelectual y las creaciones que de ahí se deriven constituyen un activo esencial para las empresas. Cabe asimismo destacar que el proyecto de ley que en la presente reseña legislativa se comenta fue presentado al Congreso Nacional tras un proceso participativo previo en que los interesados y actores relevantes en materia de propiedad industrial en Chile tuvieron la oportunidad de efectuar valiosas experiencias y contribuciones, lo que contribuirá, sostenemos, a una discusión más fluida de la iniciativa en el Congreso.

Entre las medidas positivas que contempla el proyecto de ley en estudio, destacan aquellas que disminuyen los costos de transacción para los usuarios, simplificando procedimientos y haciéndolos más acordes con las tecnologías disponibles, como así también aquellas que apuntan a una mejor observancia y cumplimiento de las normas de protección de los derechos de propiedad industrial toda vez que de nada serviría un sistema robusto de protección si luego no se contara con los mecanismos, procedimientos y sanciones adecuadas para exigir su debido respeto. El reconocimiento de nuevas categorías de protección o a la actualización de algunas de las categorías existentes, constituye también un paso muy relevante para robustecer la protección al efecto.

Dentro de los aspectos que resultan discutibles, o que despiertan algunas inquietudes (y que en detalle se explican mas adelante en el presente documento), se encuentran aquellos relativos a las excepciones que se establecen al derecho que otorga una patente de invención, relacionados con situaciones sanitarias, de orden social o de emergencia que justificarían que el derecho de propiedad no se ejerza en plenitud. Esta cuestión resulta discutible y en alguna medida viene a mermar los objetivos generales buscados por el proyecto de ley, generando inquietudes a nivel local e internacional que pueden desincentivar a los actores relevantes. Otras materias, como el traspaso de competencias desde los organismos especializados en materia de propiedad industrial hacia los tribunales civiles ordinarios o laborales, en su caso, tampoco resultan a nuestro juicio adecuadas, debiendo más bien el legislador validar y potenciar a los organismos que gozan de los conocimientos específicos y cuentan con la experiencia adecuada para abordarlos.

EN TÉRMINOS
GENERALES Y SIN
PERJUICIO DE ALGUNAS
OBSERVACIONES
SUSTANTIVAS QUE
SE CONTIENEN EN EL
PRESENTE INFORME,
LAS PROPUESTAS
DE MODIFICACIÓN
CONTENIDAS EN EL
PROYECTO DE LEY
EN COMENTO SON,
EN GENERAL, MUY
POSITIVAS TODA VEZ
QUE SE ENMARCAN
EN LA NECESARIA
MODERNIZACIÓN DE
NUESTRA LEGISLACIÓN
SOBRE PROTECCIÓN DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
(IP), APUNTANDO A
GENERAR MAYORES
EFICIENCIAS, ASÍ COMO
TAMBIÉN A DAR UNA
PROTECCIÓN MÁS
ROBUSTA A ESTOS
DERECHOS.

III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La iniciativa legal, tal y como lo plantea el mensaje presidencial, aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, con un sistema simplificado de notificaciones y la modificación al modelo de tasas marcarias que, no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad. Se propone asimismo una simplificación y actualización a las categorías de regulación marcaria, destacándose entre éstas la eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial, el reconocimiento de tipos de marcas no susceptibles de representación gráfica y la reformulación de las marcas colectivas y de las marcas de certificación. Por su parte, se estipulan nuevas sanciones marcarias, tales como la caducidad por no uso efectivo de la marca y el nuevo delito de falsificación marcaria; una completa reestructuración de la regulación del derecho de propiedad industrial y de patentes, y la creación de una nueva acción legal para subsanar casos de usurpación de patente.

También se contemplan otras modificaciones procedi-

mentales y sustantivas específicas, tales como la modificación del régimen de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial ("TPI") en relación a los juzgados civiles y la creación de una nueva regla para determinar el monto de la indemnización de perjuicios para casos de falsificación marcaria.

Las materias cubiertas por esta reforma en buena parte están contenidas en otra iniciativa legal que se tramita en el Congreso Nacional desde 2013, en primer trámite constitucional ante la Comisión de Hacienda del Senado (en particular, aquella contenida en el mensaje presidencial que modifica por completo la actual Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial sobre boletín N° 8.907-03), pero cuya extensión hace imposible la expedita aprobación de materias o requerimientos más urgentes identificados para promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro. Por ello, esta iniciativa recoge estas cuestiones en el proyecto de ley que comentamos y que es más acotado, actualizando algunas de las propuestas respectivas y recogiendo la experiencia del INAPI al respecto, buscando así una tramitación y aprobación más expedita al efecto.

La mayoría de las modificaciones que se vienen proponiendo, y cuyo detalle analizaremos a continuación,

rigen, conforme establece el proyecto, desde la publicación del texto de la ley en el Diario Oficial, sin perjuicio de algunas enmiendas que comienzan a regir con vigencia diferida.

El proyecto fue aprobado por la comisión de economía

de la Cámara de Diputados en general y particular, con algunas enmiendas respecto del proyecto originalmente presentado, y corresponde que sea conocido por la Comisión de Hacienda de la Cámara para luego pasar a la sala, en su primer trámite constitucional.

1. Propuestas de cambios a la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial

a) Simplificación de las notificaciones

Con el objeto de simplificar y agilizar las notificaciones que debe realizar el INAPI a sus solicitantes y usuarios en las distintas etapas del procedimiento de concesión de derechos, así como en las gestiones contenciosas (juicios de oposición, nulidad, caducidad, etc.), que actualmente se realizan por medio de carta certificada, el proyecto de ley viene a autorizar que algunas de tales notificaciones se realicen por medios electrónicos. En concreto, la propuesta consiste en que se puedan hacer las notificaciones por correo electrónico a la dirección que proporcione el usuario, salvo los casos de nulidad y caducidad marcaría en que la notificación se hace personalmente a través de un ministro de fe. La medida, conforme se indica en los antecedentes del proyecto, generará eficiencias no solo desde el punto de vista procedimental sino también del uso de los recursos públicos pues implicará un ahorro para INAPI de aproximadamente 40 millones de pesos al año considerando, además, que hoy presentan una tasa de devolución de cartas certificadas del 30 por ciento.

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

La legislación vigente no permite otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente, si es que no se ha efectuado, en forma previa, el pago de la tasa correspondiente. Esta fecha determina la prioridad de la solicitud, fecha contra la cual se contrastará el

estado del arte previo, para los efectos de determinar la novedad de la invención. Además, esta fecha determina el momento a partir del cual se contará el plazo de 20 años de la vigencia de la patente.

El estándar internacional impuesto por tratados internacionales como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del cual Chile aspira ser parte, y legislaciones extranjeras, es más flexible a este respecto en beneficio del solicitante, de manera que el proyecto de ley busca hacerse cargo de esta cuestión, actualizando nuestra legislación en beneficio del solicitante.

SIMPLIFICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES. EN CONCRETO, LA PROPUESTA CONSISTE EN QUE SE PUEDAN HACER LAS NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN QUE PROPORCIONE EL USUARIO, SALVO LOS CASOS DE NULIDAD Y CADUCIDAD MARCARIA EN QUE LA NOTIFICACIÓN SE HACE PERSONALMENTE A TRAVÉS DE UN MINISTRO DE FE. LA MEDIDA, CONFORME SE INDICA EN LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO, GENERARÁ EFICIENCIAS

c) Cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes

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

Actualmente, nuestra legislación solo contempla tasas por el registro de una patente de invención y, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las señaladas precedentemente. Así, el proyecto de ley establece esta carga adicional para el solicitante, a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

d) Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley

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

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

Para evitar esta situación, la iniciativa propone una opción de pago por anualidades, como ya existe en varios países.

LA INICIATIVA PROPONE UNA
OPCIÓN DE PAGO DE TASAS POR
ANUALIDADES, COMO EXISTE EN
VARIOS PAÍSES.

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

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

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

f) Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud

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

Se propone adelantar el cobro de la tasa aplicable a este tipo de inscripciones registrales, al momento de su presentación.

g) Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI

La normativa actual deja abierta la posibilidad que aquellas solicitudes de derechos de propiedad industrial que no culminan en aprobación o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolución de las tasas pagadas por concepto de su procesamiento. Esta práctica, sin embargo, desconoce que INAPI de todas maneras debe procesar esos requerimientos, con el respectivo trabajo que ello involucra. Así, si bien los registros no se completaron, implicó de todas formas una labor para la institución que en algunos casos cuando se llega a etapas avanzadas o posteriores en el procedimiento, han implicado una carga de trabajo que no debe dejar de considerarse.

La modificación legal que se propone consiste en dejar expresamente establecido que no procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.

h) Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial

Nuestra legislación contempla actualmente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Esta figura no es de uso común y se observa que internacionalmente, en otros países, no existe. La iniciativa legal en comento elimina esta figura, estableciendo la posibilidad de que las marcas ya registradas bajo este formato sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos por los titulares de dichos registros, lo que resulta adecuado.

i) Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales

La legislación actualmente vigente permite registrar como marca comercial únicamente aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas

sonoras (pentagrama musical). Este concepto excluye a las llamadas “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas”, que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaria y, por lo tanto, son dignas de protección como tales, a las que se pretende dar cabida con ocasión de la modificación de la ley de propiedad industrial. Estas podrían contemplar, por ejemplo, marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, tridimensionales, olfativas y táctiles, protegiendo así nuevos tipos de signos distintivos.

Lo anterior, por la vía de reemplazar el concepto de marca del actual artículo 19 de la ley de propiedad industrial, para dar cabida a estas nuevas posibilidades incluyendo así a las marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, tridimensionales, olfativas y táctiles, protegiendo así nuevos tipos de signos distintivos.

**RECONOCIMIENTO DE
NUEVOS TIPOS DE SIGNOS
REGISTRABLES COMO MARCAS
COMERCIALES. ELLO POR
LA VÍA DE REEMPLAZAR
EL CONCEPTO DE MARCA
DEL ACTUAL ARTÍCULO 19
DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, PARA DAR
CABIDA A ESTAS NUEVAS
POSIBILIDADES INCLUYENDO
ASÍ A LAS MARCAS EN
MOVIMIENTO, HOLOGRAMAS
Y MARCAS DE POSICIÓN,
TRIDIMENSIONALES,
OLFATIVAS Y TÁCTILES,
PROTEGIENDO ASÍ
NUEVOS TIPOS DE SIGNOS
DISTINTIVOS.**

j) Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación

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

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

Es por ello que el proyecto viene a establecer una regulación mucho más completa y acorde a estándares internacionales. La propuesta original tuvo algunos cambios en la Comisión de Economía de la Cámara en que se precisaron algunas exigencias.

k) Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos

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

El proyecto de ley establece además la posibilidad de declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio. Lo anterior toda vez que se contravendría uno de los requisitos principales de las marcas comerciales, que

es el de su distintividad. El proyecto se hace cargo de estas situaciones.

l) Restablecimiento de derechos

Nuestra legislación solo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes, pero se asocia a un plazo demasiado extenso y no está afecto al pago de tasa alguna. Se propone reducir el plazo para requerir el restablecimiento ya existente en la ley (desarchivo) y afectarlo al pago de una tasa equivalente a 2 Unidades Tributarias Mensuales.

m) Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. Internacionalmente, la norma general es que las marcas se utilicen efectivamente en el comercio. En Chile no existe la obligación de uso de la marca comercial.

El uso efectivo es una institución que buscaría impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria debido a la saturación registral por meros derechos formales. Para evitar lo anterior, la iniciativa propone imponer al titular registral de la marca la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, de lo contrario procederá su caducidad conforme al procedimiento establecido en la iniciativa de ley.

n) Delito de falsificación marcaria

En la legislación actual de propiedad industrial no se tipifica específicamente un delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en los artículos 185 y 190 del Código Penal junto a otras actividades ilícitas, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción

DELITO DE FALSIFICACIÓN MARCARIA. ESTABLECE LA TIPIFICACIÓN DE ESTE DELITO CON SANCIONES QUE ORIGINALMENTE INCLUÍAN LA RECLUSIÓN MENOR EN GRADO MEDIO A MÁXIMO Y PENAS DE MULTAS, PENA QUE FUE MODIFICADA POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DE LA CÁMARA QUEDANDO CON LA PENA DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÍNIMO A MEDIO PARA QUIEN FALSIFIQUE UNA MARCA YA REGISTRADA PARA LOS MISMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS; Y PARA QUIEN FABRIQUE, INTRODUZCA AL PAÍS, TENGA PARA COMERCIALIZAR O COMERCIALICE OBJETOS QUE OSTENTEN FALSIFICACIONES DE MARCAS YA REGISTRADAS PARA LOS MISMOS PRODUCTOS O SERVICIOS, CON FINES DE LUCRO Y PARA SU DISTRIBUCIÓN COMERCIAL.

marcaria. Para estos efectos, se establece la tipificación de este delito con sanciones que originalmente incluían la reclusión menor en grado medio a máximo y penas de multas, pena que fue modificada por la Comisión de Economía de la Cámara quedando con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio para quien falsifique una marca ya registrada para los mismos productos y servicios; y para quien fabrique, introduzca al país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.

Por su parte, la comisión aprobó la pena de reclusión menor en su grado mínimo para el que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios.

Las penas de multas fueron eliminadas de la propuesta original del Ejecutivo.

ñ) Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes

Actualmente nuestra legislación presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de patente en virtud del Convenio de París y uno en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pues este

último cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de prioridad en el caso de no haberlo hecho al momento de la presentación de la solicitud, mientras que el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada “Servicio de Acceso Digital”, en la cual se puede encontrar esta información. Así se propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado.

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

PATENTE PROVISIONAL: SE CONTEMPLA LA FIGURA POR EL TÉRMINO DE UN AÑO.

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

Es por ello que se propone establecer una acción, de usurpación de patente, que permitirá al legítimo titular de un registro de patente solicitar ante el juez civil competente la anulación de una patente concedida a aquella persona que no tenía derecho a inscribirla.

o) Patente provisional

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

p) Excepciones a los derechos de patente

El proyecto incorpora algunas limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que, en el decir del mensaje, permitirían balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país, como por ejemplo, el acceso a medicamentos. En este sentido, se busca incorporar excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales.

q) Acción de usurpación de patente

Conforme a la legislación actual, si una patente de invención es registrada por quien no tenía derecho a

r) Límite a la protección suplementaria

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

La protección suplementaria de patentes no está sujeta a límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura. Se propone el establecimiento de un máximo de 5 años de extensión de la protección suplementaria, como existe

en otras legislaciones del mundo, entre otras, la de Estados Unidos de América.

s) Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales

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

Por ello, se propone la creación de un mecanismo simple de registro sin examen previo, el cual se puede requerir posteriormente en caso de controversias.

t) Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales

Actualmente los dibujos y diseños industriales están sujetos a un plazo de duración de 10 años, no renovables, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la europea, la estadounidense y la de algunos países latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil y México) e incluso el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Diseños Industriales, que cuenta con 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde el plazo de vigencia puede alcanzar hasta los 25 años. En este sentido el proyecto de ley propone una duración máxima de 15 años.

u) Invenciones de servicio

Conforme a la legislación vigente, el TPI es llamado a resolver las controversias relativas a invenciones de servicio (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios). Se trata así de los casos en que personas sometidas a relaciones de trabajo o prestación de servicios, crean productos sujetos a propiedad intelectual (v.gr. el químico que trabaja para una farmacéutica, o el investigador que trabaja por encargo). El proyecto de ley

modifica la competencia y traspassa el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia.

v) Secreto Comercial

Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que se propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia.

w) Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El proyecto de ley originalmente presentado introducía una serie de ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Sin embargo, en su tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, estas propuestas fueron en su mayoría rechazadas. En este sentido se aprobó modificar el artículo 97 de la ley actual para incorporar una nueva letra g) al artículo 97 que contiene las indicaciones que deberá contener la solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen agregando que ella deberá contener "g) Las demás menciones

SECRETO COMERCIAL: SE
PROPONE UNA DEFINICIÓN
MÁS MODERNA ACORDE
CON ADPIC.

que establezca el reglamento.”, y estableciendo en el artículo 98 nuevo que respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias establecidas en el artículo anterior, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, quienes deberán evacuarlo en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo. A su vez, se acordó sustituir el artículo 100 por el siguiente: “Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitación de tiempo”.

x) Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria

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

Actualmente, según dispone el artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, la determinación del monto a indemnizar en casos de responsabilidad civil por propiedad intelectual se ciñe -a elección del demandante- a:

- (1) los requerimientos generales del derecho común o;
- (2) a alguna de las siguientes reglas de determinación del perjuicio:

“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.”
(Art. 108 de la ley N° 19.039).

Pues bien, la iniciativa propone agregar a las excepcionales reglas sobre la materia, una nueva manera de determinar el perjuicio en casos de falsedad marcaria:

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

REGULA LA PROCEDENCIA
DE INDEMNIZACIONES
PREESTABLECIDAS RESPECTO DE
INFRACCIONES TIPIFICADAS EN
LA LEY.

Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios”.

SE OTORGA A INAPI LA CALIDAD DE PARTE EN MATERIA JUDICIAL.

y) Rebaja del arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA (términos se definen más abajo)

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

Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya

que INAPI es una Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), actualmente los solicitantes chilenos de patentes no lo usan mayormente, pues estiman que los costos asociados son muy altos y, finalmente, optan por presentar solicitudes individuales, sin beneficiarse de las facilidades del sistema PCT.

La reforma consiste que en ciertos casos el valor del examen en fase nacional se reducirá en un 50%.

2. Modificaciones a la Ley N° 20.254, que crea el Instituto de Propiedad Industrial

a) Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales

La ley actual de INAPI establece que éste está facultado para “recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes.”

Sin embargo, dada la vinculación de INAPI con otras entidades nacionales e internacionales, éste puede en ciertos momentos recibir recursos provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones internacionales de las cuales Chile forme parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de

la cooperación y asistencia técnica. Por ello, se estimó necesario ampliar la facultad de recaudación, respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

b) Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial

Respecto de las decisiones definitivas de INAPI en el ámbito jurisdiccional, procede el recurso de apelación ante el TPI y, eventualmente, los recursos de casación y queja. Cuando ello ocurre en procedimientos no

HOY LOS TIPOS PENALES
DE LA LEY N° 19.039
SON DE ACCIÓN
PENAL PÚBLICA PREVIA
INSTANCIA PARTICULAR. SE
PROPONE QUE LOS TIPOS
PENALES YA REFERIDOS
SEAN DERECHAMENTE DE
ACCIÓN PENAL PÚBLICA.

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

De modo de permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios para sostener los fundamentos de sus resoluciones, se propone facultar a INAPI para que tenga la calidad de parte, cuando así lo ameriten las circunstancias de una causa específica que justifique su revisión por un tribunal superior.

c) Modificación del Código Procesal Penal en el sentido de establecer acción penal pública para los tipos penales establecidos por la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial

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

El artículo 53 del Código Procesal Penal dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial debe ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, lo que no ocurre en el caso de los delitos de la Ley N° 19.039, porque el artículo 54 del mismo código, en su literal e), establece que los delitos que son de acción pública

previa instancia particular, entre otros, corresponden a aquellos previstos en la Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

El artículo tercero del proyecto de ley propone entonces la derogación del literal e) del artículo 54 del mencionado código, a fin que los tipos penales incluidos en la Ley N° 19.039, sean de acción pública.

IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antecedentes Generales

La protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial resultan cruciales para el desarrollo de los países y las economías. Aquellas naciones que tienen una protección jurídica robusta en materia de propiedad intelectual e industrial tienen un PIB per cápita 21 veces superior a aquellos países con una institucionalidad al efecto más débil. Actualmente, industrias que son intensivas en la producción de innovación, susceptible de ser protegida mediante propiedad industrial, emplean a cerca del 30% de la población laboral en los Estados Unidos y en la Unión Europea y son responsables de producir el 40% del producto interno bruto. Cada día son mayores las invenciones que se generan gracias a la adopción de regímenes macizos de protección a la propiedad industrial e intelectual, los que permiten a los innovadores buscar soluciones para problemas que son globales, al darse protección a la obra original en los mercados, incentivando mayores inversiones en aras de mayores ganancias. Demostrado está que los países con protección robusta en la materia tienen más investigadores full time disponibles, mayor inversión privada en I+D, más artículos y libros publicados y mayores tasas de emprendimiento.

Las naciones que, por el contrario, no promueven una protección fuerte en la materia generan problemas tales como la piratería, lo que produce efectos en la rentabilidad de tal inversión, toda vez que las

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL RESULTAN CRUCIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES Y LAS ECONOMÍAS. AQUELLAS NACIONES QUE TIENEN UNA PROTECCIÓN JURÍDICA ROBUSTA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TIENEN UN PIB PER CÁPITA 21 VECES SUPERIOR A AQUELLOS PAÍSES CON UNA INSTITUCIONALIDAD AL EFECTO MÁS DÉBIL. ACTUALMENTE, INDUSTRIAS QUE SON INTENSIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE INNOVACIÓN, SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EMPLEAN A CERCA DEL 30% DE LA POBLACIÓN LABORAL EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN LA UNIÓN EUROPEA Y SON RESPONSABLES DE PRODUCIR EL 40% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO.

ganancias solo se obtienen antes que las versiones pirateadas saturen el mercado, o bien desincentivos a la inversión en innovación toda vez que el costo más alto dice relación con la paralización o ralentización en investigación para curas para enfermedades tales como el cáncer, diabetes u otras.

Así la propiedad industrial se erige como un pilar fundamental para proteger creaciones únicas del intelecto humano que resultan del ingenio, creatividad e inventiva, que agregan valor. Un derecho de propiedad industrial es así un derecho legal a la protección de esa creación, que nace cuando se cumplen los requerimientos que los respectivos estatutos de propiedad industrial

de las naciones regulan al efecto y que se otorga cuando se cumplen los requisitos procedimentales y sustantivos establecidos en la legislación. En general, su otorgamiento por parte de los gobiernos, es por un período de tiempo limitado, que permite a su titular excluir a otros de explotar comercialmente tal derecho o el activo subyacente sin el previo consentimiento del titular del mismo. Los diversos tipos de derechos de propiedad industrial incluyen secretos comerciales, modelos de utilidad, marcas, patentes, denominaciones de origen, diseños industriales, propiedad intelectual y derechos de autor y relacionados, etc.

El sistema de protección a la propiedad industrial juega un rol significativo en ayudar a un emprendimiento a ganar y retener las ganancias provenientes de su activo innovador o de las ventajas del mismo. Si se trata de una innovación disruptiva, el margen de ganancia será mayor que en una innovación que mejora un proceso o producto. Diversos estudios económicos revelan que las patentes son el derecho de propiedad industrial por excelencia (y preferido) para proteger innovaciones tecnológicas y, por lo mismo, muchas veces se asocia la cantidad de patentes con la que cuenta una entidad

con su capacidad de innovación. Aun cuando esa aproximación es útil, descuida una mirada más general respecto del rol que cumplen los sistemas de propiedad industrial, incluyendo el subsistema para hacer efectiva la protección de tales derechos, lo que resulta crucial para facilitar el éxito de la innovación en el mercado.

Las invenciones son la piedra angular de la innovación. Una invención es una solución a un problema técnico que puede protegerse mediante una patente. Las patentes protegen los intereses de los inventores cuyas tecnologías son realmente revolucionarias y comercialmente exitosas al asegurar que el inventor podrá controlar el uso comercial de su invención, previniendo que otros elaboren, vendan, distribuyan o importen esa tecnología. Los criterios y requisitos que deben satisfacerse para obtener una patente están expuestos en la ley y pueden diferir de un país a otro, pero usualmente se requiere demostrar que la tecnología es nueva, útil y no obvia para alguien trabajando en un área relacionada. Dura hasta 20 años, durante el cual es usual que se exija que pague periódicamente un honorario o tarifa para mantenerla válida. Así si la tecnología ha limitado su valor comercial, el titular de la patente puede optar por abandonarla, momento que entra en el dominio público y puede ser libremente usada.

LAS NACIONES QUE, POR EL CONTRARIO, NO PROMUEVEN UNA PROTECCIÓN FUERTE EN LA MATERIA GENERAN PROBLEMAS TALES COMO LA PIRATERÍA, LO QUE PRODUCE EFECTOS EN LA RENTABILIDAD DE TAL INVERSIÓN, TODA VEZ QUE LAS GANANCIAS SOLO SE OBTIENEN ANTES QUE LAS VERSIONES PIRATEADAS SATUREN EL MERCADO, O BIEN DESINCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN TODA VEZ QUE EL COSTO MÁS ALTO DICE RELACIÓN CON QUE LA PARALIZACIÓN O RALENTIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA CURAS PARA ENFERMEDADES TALES COMO EL CÁNCER, DIABETES U OTRAS.

El reconocimiento legal de un sistema de propiedad industrial como las patentes permite mostrar al mundo las invenciones, toda vez que el titular, para ganar la protección, debe explicar detalladamente cómo funciona. Así la cantidad y calidad de información tecnológica que se libera cada vez que se otorga una patente es enorme (y en expansión) y está disponible gratuitamente para toda la población. Este tipo de información se pone a disposición, por ejemplo, a través de WIPO (*World Intellectual Property Organization*), en su red de bases de datos a lo largo del mundo.

A su turno, se trata de protecciones que solo tienen efecto en el país (o región) en que se otorga, de manera que los inventores deben buscar protección en mercados extranjeros si así lo desean. En suma, constituyen una protección y un incentivo a innovar e

inventar; toda la sociedad se beneficia cuando una nueva tecnología irrumpe en el mercado, directamente porque le permitirá hacer algo que antes no podía, o porque lo hará en menor tiempo, o indirectamente en términos de la economía de oportunidades (desarrollo de oportunidades de negocios o empleo) que pueden derivar de ahí.

Asimismo, las ganancias que se generan de una patente comercialmente exitosa pueden utilizarse para financiar mayor investigación y desarrollo (I+D), mejorando las oportunidades para que la tecnología se torne disponible en el futuro. Además, como veíamos, la información técnica y la inteligencia que se genera a partir del proceso para patentar una innovación genera más información para promover nuevas invenciones que pueden luego calificar para un proceso de patentamiento. Como se trata de registros, la información acerca de las patentes se puede rastrear, ofreciendo así al regulador a quienes se involucran en el diseño de políticas públicas información útil que puede permitir la introducción de perfeccionamientos o evaluaciones regulatorias para fomentar la innovación.

Además de las patentes, la mayoría de las legislaciones en el mundo incluyen otros derechos o formas de protección de propiedad industrial, concordantes con el concepto que la innovación exitosa será llevada al mercado y son entonces necesarias otras herramientas de protección para hacer esa comercialización exitosa. Entre ellas, destacan las marcas y los diseños industriales, las que juegan un rol crucial en el proceso de marketing y venta, al permitir identificar el producto o servicio con una empresa en particular, permitiéndoles distinguir un producto similar de otro. Las marcas resultan fundamentales para penetrar nuevos mercados e incluso sirven para extender de alguna manera la vida útil de la patente. En el diseño industrial se protege la forma y figura de un producto (mientras que la funcionalidad de un producto se protege por la vía de la patente); los secretos comerciales, permiten proteger el *know how* de un determinado negocio, por lo que se establecen obligaciones de confidencialidad al efecto, entre otros susceptibles de protección.

ASÍ, LAS PATENTES, LOS SECRETOS INDUSTRIALES, LAS MARCAS, LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL PUEDEN, DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, FACILITAR LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Y SU COMERCIALIZACIÓN. UNA COMBINACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONA EL DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN PUEDE CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE A MEJORAR LAS POSIBILIDADES PARA FINANCIAR LA INVERSIÓN (RIESGO) QUE LA INNOVACIÓN REQUIERE O ENCONTRAR SOCIOS ESTRATÉGICOS; RENTABILIZAR LA INVERSIÓN EFECTUADA POR MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN, AL TIEMPO DE GENERAR BIENESTAR SOCIAL.

Así, las patentes, los secretos industriales, las marcas, los diseños industriales y la propiedad intelectual pueden, de manera conjunta o separada, facilitar la generación de innovación y tecnología y su comercialización. Una combinación estratégica de las herramientas que proporciona el derecho a la propiedad industrial en los procesos de innovación puede contribuir significativamente a mejorar las posibilidades para financiar la inversión (riesgo) que la innovación requiere o encontrar socios estratégicos; rentabilizar la inversión efectuada por medio de comercialización, al tiempo de generar bienestar social.

Diversos estudios apuntan a los beneficios de la propiedad industrial en términos de promover el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Por citar algunos de ellos, encontramos a Grossman and Helpman (1991), Aghion y Howitt (1992), Scotchmer (1999) y Gallini (2002), todos los cuales nos muestran que las patentes juegan un rol en la promoción *ex ante* de la innovación, en otras palabras, que inducen a las personas a inventar en consideración a la protección y la proyección de beneficio o ganancia futura que lleva

RESPECTO DE LAS FALLAS O CUESTIONES DE EFICIENCIA: EN EL PROYECTO DE LEY SE CONTEMPLAN UNA SERIE DE MEDIDAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA, AGILIZAR PROCESOS Y DISMINUIR LOS COSTOS ASOCIADOS. LA INICIATIVA LEGAL CONTIENE ASÍ UNA SERIE DE PROPUESTAS QUE BUSCAN HACER DEL PROCESO ADMINISTRATIVO -QUE DEBE LLEVARSE A CABO EN INAPI PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- UNO MÁS EFICIENTE Y MENOS COSTOSO, LAS QUE A TODAS LUCES RESULTAN EN UN AVANCE POSITIVO Y VALIOSO, AL REDUCIR LA BUROCRACIA Y MODERNIZAR EL SISTEMA.

envuelta. Por el contrario, en naciones en que no se protegen las invenciones mediante patentes, el incentivo es perverso, es a copiar, y no a inventar por si mismos (Barro 1995). En 2008, un estudio de la OCDE muestra cómo niveles de protección mas robusta en términos de patentes están asociadas positiva y significativamente con la disponibilidad de productos de alta tecnología y con el gasto en investigación y desarrollo. Además de fomentar la innovación *ex ante*, en otro estudio de Acemoglu, Bimpikis y Ozdaglar (2008) se muestra cómo las patentes además mejoran la asignación de recursos al promover la experimentación y el eficiente traspaso de conocimientos *ex post* entre las compañías. Ahora bien, dado que las patentes otorgan derechos para excluir a otros de explotar la invención patentada, puede resultar sorpresivo que, sin perjuicio de eso, sea una herramienta y de las más efectivas para promover la transferencia de conocimientos y tecnología. Un estudio del año 2006 de los economistas Leveque y Meniere muestra que el 88% de los negocios en Estados Unidos, Europa y Japón se basan en la información que se divulga o revela a raíz de los procesos y resultados del otorgamiento de una patente para continuar con sus esfuerzos en I+D, de manera que en vez de bloquear el conocimiento, en realidad estimula el trabajo en investigación al difundir información valiosa, toda vez que al contar con la protección de la patente el incentivo no es a ocultar o mantener en secreto los nuevos descubrimientos por el riesgo inminente de plagio o copia. Así la protección que brinda el sistema de patentes es en realidad un estímulo para el intercambio de información valiosa. Si bien no puede probarse que existe una relación causal entre estos intercambios valiosos para la sociedad y el sistema de patentes, dada la cantidad de factores exógenos que inciden (financiamiento, ambiente

regulatorio, político, etc.), sí existe una relación de asociatividad innegable y una realidad empírica que nos muestra que en las naciones en que la protección es robusta, prolifera la investigación y el desarrollo, la innovación tecnológica, la difusión de conocimientos y el desarrollo económico.

Diagnóstico sobre el que se basa la iniciativa legal y medidas orientadas a hacerse cargo del mismo

A continuación exponemos nuestros comentarios o apreciación respecto del diagnóstico y las medidas más relevantes contempladas en el proyecto de ley y cómo tales propuestas contribuyen o no con el objeto de introducir perfeccionamientos o mejoras regulatorias al sistema de protección de propiedad industrial actualmente vigente:

a) Respecto de las fallas o cuestiones de eficiencia: en el proyecto de ley se contemplan una serie de medidas tendientes a modernizar la gestión del sistema, agilizar procesos y disminuir los costos asociados. La iniciativa legal contiene así una serie de propuestas que buscan hacer del proceso administrativo -que debe llevarse a cabo en INAPI para el otorgamiento de derechos de propiedad industrial- uno más eficiente y menos costoso, las que a todas luces resultan en un avance positivo y valioso, al reducir la burocracia y modernizar el sistema.

Entre estas medidas se pueden citar la simplificación de la notificación, la que se propone sea efectuada por medios electrónicos, eliminando la notificación por

carta certificada que se ocupa en pocos casos, pues la mayoría de las notificaciones se hacen por el estado diario. Asimismo, se propone modificar la estructura de las tasas. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran sujetos a tasas, que son derechos fiscales que se pagan por contrapartida a la prestación de un servicio. En este sentido, la iniciativa propone que ellas se mantengan, buscando modificar más bien el momento en que ellas se pagan, de forma tal de hacerlas más efectivas y evitar que muchas solicitudes queden abandonadas después de haber hecho la totalidad del trámite por no pagar la tasa final, con lo que se pierde todo el procedimiento. También desde la perspectiva de la operativa del sistema se propone fortalecer al INAPI en cuanto a las posibilidades de cooperación. La ley que creó el INAPI lo faculta para poder suscribir convenios con organismos internacionales y homólogos en el exterior, pero no se contempla la posibilidad que el Instituto pueda firmar convenios con organismos privados nacionales. Se propone fortalecer este elemento. Por su parte, se proponen simplificaciones de los procedimientos, particularmente en el área de las patentes de invención, que para ser ingresadas en trámite requieren el pago inmediato de una tasa. En este sentido se propone que se presente la solicitud, tenga fecha y con ello obtiene un germen de protección, sin necesidad de pagar la tasa, la que podría pagarse en un período posterior. Además, se restaura la prioridad, en los derechos de propiedad intelectual, a partir de los convenios internacionales, de una solicitud que se presente en cualquier parte del mundo, la que tiene un plazo de 12 meses para mantener esa fecha en el resto del mundo como prioridad de presentación. La fecha de prioridad es importante porque es la que determina la fecha de novedad. Lo cierto es que es a partir de ahí hacia atrás cuando se revisa si existen desarrollos similares o si no existen y se fija la identidad de quién inventó. Para que el derecho de prioridad pueda ejercerse, hay plazos muy acotados en los que se debe acompañar el certificado emitido por la primera oficina de origen. Se propone que en ciertas causas justificadas las personas puedan restaurar ese derecho, aun cuando se haya vencido este plazo inicial.

La mejora en general de los procedimientos para el otorgamiento de otros derechos de propiedad industrial “más simples” que la obtención de una patente, y que incorpora el proyecto de ley en comento, también resultan cruciales para asegurar las etapas intermedias, muy comunes en estos procesos por lo demás, en que puede haber secretos industriales, por ejemplo, importantes de proteger, antes de devenir en una invención patentable. Ello permite proteger etapas previas, facilitando que las ideas no se pierdan. Asimismo, el proyecto reconoce la figura de las patentes provisionales, es decir, que dentro de un período acotado de tiempo, un inventor puede presentar la solicitud sin tener que cumplir con todas las formalidades y detalles que se exigen para que en un período acotado -de hasta 12 meses aproximadamente- puedan beneficiarse de la fecha original de presentación.

Las medidas antes descritas resultan muy relevantes, toda vez que la legislación vigente puede estar generando, por la vía procedimental, incentivos perversos que pueden estar inclinando las decisiones de las empresas hacia un tipo de protección, menos duradera en el tiempo que otra, solo por lo engorroso o por los costos que se pueden aplicar para el procedimiento alternativo. Lo anterior es especialmente cierto para las pequeñas y medianas empresas en que los costos y complejidades del actual sistema para obtener una patente las inhiben, siquiera, de intentarlo.

**LAS MEDIDAS ANTES DESCRITAS
RESULTAN MUY RELEVANTES, TODA
VEZ QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
PUEDE ESTAR GENERANDO, POR LA
VÍA PROCEDIMENTAL, INCENTIVOS
PERVERSOS QUE PUEDEN ESTAR
INCLINANDO LAS DECISIONES DE
LAS EMPRESAS HACIA UN TIPO DE
PROTECCIÓN, MENOS DURADERA EN
EL TIEMPO QUE OTRA.**

EN TÉRMINOS DE OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN (SI LA OBSERVANCIA O LOS INCENTIVOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ES DÉBIL O LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN SON MUY ALTOS, SE DEBILITARÍA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN), SE INTRODUCE EL NUEVO DELITO DE FALSIFICACIÓN MARCARIA, CON PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Y SE CREAN LAS INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS EN CASO DE INFRACCIÓN MARCARIA.

b) Respecto de las debilidades del sistema actual para caminar hacia una mejor protección y observancia de los derechos de propiedad industrial: en términos de observancia y debido cumplimiento de la regulación (si la observancia o los incentivos relacionados con el cumplimiento normativo es débil o los costos de transacción son muy altos, se debilitaría el sistema de protección), se introduce el nuevo delito de falsificación marcaria, con penas privativas de libertad, y se crean las indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria. En este sentido, una vez acreditada judicialmente la infracción, se establece la posibilidad que el titular de un registro marcario pueda solicitar que las indemnizaciones de daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria de hasta 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

Por su parte, la iniciativa legal establece la acción penal pública para los tipos penales establecidos por la Ley N° 19.039, con lo cual tales delitos podrán ser

denunciados por cualquier persona. Actualmente, tales delitos solo pueden ser denunciados por el titular del derecho ya que la normativa vigente requiere para el ejercicio de la acción penal pública que ésta sea ejercida previa instancia particular. Este cambio es positivo y posibilitará, por ejemplo, que agentes de alguna manera relacionados con estos esfuerzos, como Aduanas, puedan accionar ante la internación de productos falsificados.

Todas estas medidas, denominadas de observancia de la legislación de protección de derechos de propiedad industrial, se encuentran de alguna manera contempladas en la legislación de derechos de autor, y en este sentido, el proyecto viene a homologar estas materias para los efectos de la propiedad industrial, lo que resulta un acierto.

Fuera de las medidas de observancia, el proyecto de ley también contempla una serie de iniciativas que modernizan nuestra legislación brindando una protección más robusta a los derechos de propiedad industrial, entre las cuales está el reconocimiento de nuevos signos que podrán registrarse como marcas comerciales, como las marcas en movimiento o de posición u olfativas, entre otras, flexibilizando así el rígido concepto contenido en nuestra legislación actual.

El otorgamiento de una patente provisional, además de constituir una mejora procedimental como señalábamos, es otra medida en la línea de este acápite, otorgando la posibilidad de solicitar una patente provisional, por el término de 12 meses, cuando el solicitante aún no pueda cumplir con todos los requisitos de presentación de una solicitud de patente definitiva. La patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad para presentar una patente definitiva por el plazo de 12 meses, contado desde la presentación de la solicitud.

Asimismo, el proyecto de ley incorpora la figura de “usurpación de patente”, que regula el derecho del legítimo titular de una patente a solicitar la transferencia del registro (y la respectiva indemnización de perjuicios), cuando dicha patente haya sido registrada por quien no

tiene derecho a hacerlo. Actualmente, esa hipótesis no se encuentra regulada, debiendo recurrirse únicamente a las causales de nulidad. En este caso, el proyecto propone alterar la competencia que actualmente está radicada en primera instancia en INAPI y en segunda instancia en el TPI para llevarla a los tribunales ordinarios civiles, estableciendo un sistema sumario de tramitación y un plazo máximo de ejercicio de la acción 5 años desde la fecha de la respectiva inscripción. La creación de una acción que permita traspasar el registro a su legítimo dueño, como decíamos, es del todo positiva y responde a criterios de eficiencia que resultan bienvenidos. En la legislación vigente, la inexistencia de una acción de este tipo fuerza al legítimo titular a requerir la nulidad y cancelación de la patente conforme a la causal de haberse obtenido la patente por quien “no es el inventor ni su cesionario” y, separadamente, iniciar un nuevo procedimiento de inscripción.

El traspaso de competencias a los tribunales civiles resulta más discutible. En este sentido, se comparten las aprensiones manifestadas por la Corte Suprema en el oficio en que remite su informe sobre el proyecto de ley al efecto, el que reproducimos a continuación en lo sustancial: *“...la creación del INAPI como principal órgano administrativo y experto técnico sobre la materia (funciones a la que se añade lo jurisdiccional) y del TDPI como órgano jurisdiccional especial e independiente (pero sujeto a la superintendencia directiva correccional y económica de la Corte Suprema) han significado importantes avances en relación a la calidad y celeridad de las materias sujetas a su conocimiento. Bajo este escenario, la propuesta no aparece como un avance legislativo, pues desarticula un sistema especializado de decisión cuya coherencia aparece como deseable mantener. Por último, tampoco parece solucionar el problema anterior la decisión de someter el procedimiento a un juicio sumario que, en los hechos, incluso podría hacer más lento los tiempos de tramitación actuales, además de asegurar menos garantías en la discusión para los intervinientes. En este sentido, antes de cercenar las competencias de INAPI y TDPI y estipular el procedimiento sumario, convendría agilizar sus procedimientos internos y perfeccionar las medidas cautelares y preventivas que*

podrían ser necesarias atendidos los requerimientos de la nueva economía moderna globalizada, considerando sus vastos y especiales riesgos. Además, cabe hacer notar la imprecisión de la expresión “según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil” al momento de asignar al juez civil el conocimiento de esta acción, dado que tales normas se contienen en el Código Orgánico de Tribunales.”

Finalmente, en este orden de materias, el proyecto de ley establece un procedimiento abreviado para el otorgamiento de protección a dibujos y diseños industriales, y ampliación de su período de protección. En estos casos, se establece la posibilidad de acogerse a un nuevo “procedimiento abreviado”, conforme al cual se le otorgará al solicitante un “certificado de depósito” de dibujo o diseño industrial, sin necesidad que se realice el examen de fondo de la solicitud (el cual, en todo caso, puede ser solicitado en el futuro tanto por el titular del registro, como por un tercero). Asimismo, se extiende el período de protección de 10 años actuales a 15 años, lo que resulta valioso.

c) Medidas tendientes a actualizar nuestra legislación con los estándares internacionales: respecto de las marcas de establecimientos comerciales e industriales, se observa en el derecho internacional en la materia que éste no reconoce este tipo de marcas. En esta línea, el proyecto propone la eliminación de las marcas de

EL PROYECTO DE LEY VIENE
PROPONIENDO LA CADUCIDAD
DEL REGISTRO DE MARCA POR
FALTA DE USO REAL Y EFECTIVO
DE ESTA POR UN PERIODO DE
5 AÑOS DESDE LA FECHA DE
CONCESIÓN DEL REGISTRO
EN EL PAÍS O EN EL CASO QUE
HAYA PERDIDO SU CARÁCTER
DISTINTIVO, CASO EN EL CUAL HA
PASADO A SER LA DENOMINACIÓN
GENÉRICA DEL PRODUCTO O
SERVICIO EN CUESTIÓN.

SOBRE ESTA MODIFICACIÓN EN PARTICULAR, SURGEN ALGUNAS INQUIETUDES AL EFECTO, LAS QUE DEBEN SER DISCUTIDAS CON PROFUNDIDAD EN EL DEBATE DE LA INICIATIVA EN EL CONGRESO.

establecimiento comercial (que distingue a la empresa que comercializa los bienes y servicios) e industrial (que distingue las instalaciones en las cuales se producen los bienes), estableciendo la posibilidad de que las ya registradas en tales coberturas sean renovadas como marcas de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos, lo que resulta adecuado.

Por su parte, y bajo esta misma lógica, el proyecto de ley viene proponiendo la caducidad del registro de marca por falta de uso real y efectivo por un período de 5 años desde la fecha de concesión del registro en el país o en el caso que haya perdido su carácter distintivo, caso en el cual ha pasado a ser la denominación genérica del producto o servicio en cuestión.

De acuerdo a lo establecido en los artículos transitorios, el plazo señalado 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 la ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha. No obstante, como el período a mirar es hacia atrás, puede parecer un plazo acotado considerando registros que puedan renovarse cercanos a la fecha de publicación de la ley.

Sobre esta modificación en particular, dado que se trata de una limitación importante al derecho de propiedad y resulta en un cambio sustantivo de la regulación vigente en Chile, surgen algunas inquietudes, las que deben ser discutidas con profundidad en el debate de la iniciativa en el Congreso. Sin perjuicio de comprender los fundamentos que la inspiran, los que consistirían,

conforme han señalado tribunales de justicia en jurisdicciones donde la limitación existe (España y UE), en que al ser un derecho exclusivo éste se encontraría justificado solamente porque, al distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de un empresario, la marca contribuye, en provecho de consumidores y competidores, al fortalecimiento del orden económico; de lo contrario no se justificaría el que se disfrute de un régimen de monopolio en relación con la utilización de distintivos que, de no ser por la configuración legal de tal derecho, se encontrarían de modo natural en el dominio público y deberían estar, por lo tanto, a disposición de cualquiera que deseara emplearlos. En otras palabras, se busca evitar la acumulación de marcas “muertas” que otorgan a su titular la exclusividad sobre las mismas, excluyendo a otros, pero que en realidad no se utilizan para los fines buscados sino para bloquear acceso a mercados o de marcas notorias, nacionales y extranjeras, para luego cobrar por el traspaso.

A pesar de entender los fundamentos antes expuestos, las inquietudes radican en los siguientes puntos: en primer lugar, el concepto de “uso real y efectivo” que requiere la norma despierta algunas dudas. En otras naciones, en que existe una regulación similar, ha sido la jurisprudencia la que mayormente ha acotado los contornos del mismo. En el caso español y de la Unión Europea, las sentencias han considerado que la marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial -que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada- se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose el carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Por su parte, han existido sentencias en que se ha discutido sobre si el uso real y efectivo debe ser por parte del titular de la marca o si es suficiente que terceros, como medios de comunicación social u otros, hagan menciones de la marca, asociadas al titular de la misma, identificándola con el mismo, hipótesis que mayormente ha sido descartada, exigiéndose el uso por parte del titular y no por terceros no autorizados. La intensidad del uso, o cuán trascendente es ese uso para

los fines comerciales, en el periodo comprendido en el examen, es otra cuestión que también puede resultar controvertida.

Lo anterior da cuenta que se trata de un concepto más complejo que el que a primera vista pudiera parecer y sobre el cual pareciera prudente debatir mayormente. Estas experiencias y jurisprudencia internacional bien podrían recogerse en el texto legal con el objeto de clarificar de qué hablamos cuando hacemos referencia al uso efectivo por parte del titular, como por ejemplo, señalar hipótesis en que se cumple el objetivo como cuando la marca es usada en embalajes de productos y etiquetas, catálogos, facturas, publicidad, redes sociales, etc.

Desde luego se trata de una cuestión cuya última apreciación corresponderá a los tribunales y está bien que así sea, pero el legislador debiera esforzarse por intentar establecer, en aras de la certeza jurídica y en la mejor medida posible, los criterios que el tribunal ha de considerar. En segundo lugar se observa cómo en otras legislaciones se contempla una etapa intermedia en que se da la opción al titular de rehabilitar la marca.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores y de las precisiones o mayor claridad que sea necesario introducir a la norma para evitar interpretaciones ambiguas, será necesario además considerar una potente campaña informativa a las empresas al efecto, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, para que se enteren de esta norma en el evento que se apruebe y entiendan qué acciones en concreto deben tomar para evitar la caducidad de los registros, entre los que se encuentran el uso diligente de las marcas, en conexión con todos los productos y servicios que protegen y en la forma en que fueron registradas. Si los logos han sido modernizados, por ejemplo, en su uso, tal y como está la norma, parece más adecuado registrarlos nuevamente que confiar en que la autoridad interpretativa tendrá por aprobado un uso efectivo de un logo algo diferente del que está registrado. La autoridad podría emitir *guidelines* o recomendaciones, antes de la entrada en vigencia de la norma, sobre la recopilación y conservación de pruebas

y evidencias del uso, que incluyan las fechas y lugares, etc. Sobre el uso preciso de la marca respecto de la gama de productos que cubre conforme al registro, además podría recomendarse que las empresas monten algún sistema de gestión y supervisión de las marcas que detentan. Medidas como estas contribuirían a poner sobre aviso a las empresas.

d) Otras materias que merecen observaciones: conforme a la legislación vigente, el Tribunal de Propiedad Industrial es el llamado a resolver las controversias relativas a invenciones de servicio (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios). Se trata así de los casos en que personas sometidas a relaciones de trabajo o prestación de servicios, crean productos sujetos a propiedad intelectual (v.gr. el químico que trabaja para una farmacéutica, o el investigador que trabaja por encargo). El proyecto de ley modifica la competencia y traspasa el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia. Resulta discutible si esta modificación redundará en un cambio positivo o si, por el contrario, contribuirá a debilitar la institucionalidad. Tal y como lo señaláramos anteriormente, habiendo entidades especializadas en la materia, son éstas las que debiesen ocuparse de conocer y resolver sobre estos asuntos.

CONFORME A LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, EL
TRIBUNAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL ES EL
LLAMADO A RESOLVER LAS
CONTROVERSIAS RELATIVAS
A INVENCIONES DE SERVICIO
(AQUELLAS DESARROLLADAS
POR CAUSA O CON OCASIÓN
DE UN CONTRATO DE
TRABAJO O PRESTACIÓN DE
SERVICIOS).

Por su parte, como indicáramos en la sección de contenidos del proyecto de ley, se contemplan una serie de excepciones a los derechos que otorga una patente. Se trata de una serie de limitaciones a los derechos que otorga la patente a su titular. En este sentido, se agrega un nuevo inciso final al actual artículo 49 de la Ley 19.039, que señala que los derechos conferidos por las patentes no se extenderán a, por ejemplo, los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, actos exclusivamente experimentales, y preparación de medicamentos bajo prescripción médica, para casos especiales, entre otros.

Chile ya cuenta con un conjunto de excepciones que abordan esta materia. De hecho, se ha recogido en nuestra legislación la situación de las licencias obligatorias, *compulsory licenses*, que se aplican en casos de fármacos, por ejemplo, y cuya introducción en nuestra legislación fue objeto de diversos reproches e inquietudes, dado el debilitamiento que estas figuras, por lo demás basadas en hipótesis ambiguas y siempre expuestas a ser ampliadas, implican para el sistema de protección de propiedad industrial. Agregar más excepciones, es a nuestro juicio, contribuir a debilitar el sistema de protección que la iniciativa busca robustecer. Las primeras excepciones contempladas, relacionadas con que el titular de una patente no podrá accionar contra quien realiza actividades que no tienen un carácter comercial, o un sesgo privado o muy particular, ya están contempladas en nuestra legislación actual (artículos 49 y 52), en el sentido que la acción solo se otorga para perseguir actividades con un sesgo comercial, de manera que no hay necesidad de contemplar estas excepciones, ya contenidas en la ley. Contemplarlas genera, por el contrario, dudas entonces respecto de un eventual mayor alcance.

Por su parte, el proyecto de ley viene estableciendo un límite a la protección suplementaria. Se trata de las extensiones en plazo de las patentes de invención. Hoy la ley contempla la posibilidad de extender los años de vigencia de una patente, en aquellos casos en que la autoridad registradora ha incurrido en demoras

SE CONTEMPLA UNA SERIE DE EXCEPCIONES A LOS DERECHOS QUE OTORGA UNA PATENTE. SE TRATA DE UNA SERIE DE LIMITACIONES A LOS DERECHOS QUE OTORGA LA PATENTE A SU TITULAR. EN ESTE SENTIDO, SE AGREGA UN NUEVO INCISO FINAL AL ACTUAL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 19.039, QUE SEÑALA QUE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES NO SE EXTENDERÁN A, POR EJEMPLO, LOS ACTOS REALIZADOS PRIVADAMENTE Y SIN MOTIVOS COMERCIALES, ACTOS EXCLUSIVAMENTE EXPERIMENTALES, Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA, PARA CASOS ESPECIALES, ENTRE OTROS.

injustificadas, es decir, cuando INAPI no ha sido diligente. El proyecto de ley plantea limitar la cantidad de años de esta extensión de patentes, porque, a juicio del Ejecutivo, se puede llegar a plazos extremadamente largos. Sin embargo, en Chile solo se compensa la demora injustificada, de manera que limitarla a 5 años al margen del período de tramitación con demora injustificada que pueda acreditarse puede resultar contradictorio. Además, el plazo para solicitarla (de 6 meses a 60 días) puede resultar demasiado breve considerando las revisiones a efectuar.

V HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El proyecto puede verse en el siguiente hiper vínculo:

https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx