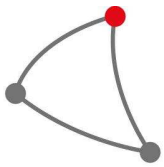


Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Historia de la Ley

Nº 20.569

Modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

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.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados **4**

1.1. Mensaje del Ejecutivo 4

1.2. Informe de Comisión de Economía 13

1.3. Discusión en Sala 31

1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 39

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado **43**

2.1. Primer Informe de Comisión de Economía 43

2.2. Discusión en Sala 58

2.3. Segundo Informe de Comisión de Economía 60

2.4. Discusión en Sala 70

2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 72

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados **74**

3.1. Discusión en Sala 74

3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 77

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados **78**

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 78

5. Publicación de ley en Diario Oficial **83**

5.1. Ley N° 20.569 83

MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje del Ejecutivo

Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 05 de agosto, 2011. Cuenta en Sesión 69. Legislatura 359.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES.

SANTIAGO, 05 de agosto de 2011.-

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

MENSAJE Nº 153-359/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

I ANTECEDENTES.

1. Importancia de la Propiedad Industrial.

La propiedad industrial se encuentra presente en la gran mayoría de las actividades que día a día realizan las personas, las industrias, el comercio, las universidades y el gobierno. Por lo mismo, constituye una herramienta que impacta en los diversos ámbitos de la sociedad.

Nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales que han sido progresivamente implementados en la legislación nacional. Sin embargo, existen algunos que requieren que la legislación vigente se ajuste para hacer su funcionamiento más eficiente, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

2. Los Tratados internacionales y su implementación.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Nuestro país ha implementado progresivamente sus obligaciones internacionales emanadas de los tratados internacionales, lo que se ha traducido en dos modificaciones a la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial. Estas son la Ley Nº 19.996, de 2005 y la Ley Nº 20.160, de 2007. La primera de ellas tuvo como finalidad adaptar la normativa nacional a los compromisos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y la segunda modificación tuvo como objetivo implementar especialmente las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.

II. FUNDAMENTO DE LA INICIATIVA.

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

No obstante, a casi dos años de la entrada en funcionamiento del PCT, se han detectado algunos aspectos que pueden ser modificados en nuestra Ley, a fin de lograr un mejor funcionamiento del sistema de presentación y recepción en fase nacional de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad. Lo anterior, adquiere especial importancia debido a la gran cantidad de solicitudes PCT que se han presentado y que se espera se presenten conforme a este sistema.

Por lo anterior, es necesario establecer reglas de rango legal que perfeccionen estos aspectos y otorguen el máximo de seguridad jurídica a los usuarios.

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

El TLT, en consecuencia, tiene dos objetivos fundamentales que se pueden resumir de la siguiente forma:

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

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

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

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

Los cambios que se proponen a la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial se pueden resumir en los siguientes:

1. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

a) Normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados:

i. Concepto de solicitud internacional;

ii. Oficina receptora;

iii. Idioma de presentación;

iv. Normas aplicables a la tramitación; y

v. Plazo de oposición.

En primer lugar, se hace necesario definir el concepto de "solicitud internacional" para identificarla plenamente con aquéllas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en el PCT.

En segundo lugar, es necesario establecer que INAPI es la "oficina receptora" de las solicitudes PCT en Chile.

En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se establecerá el español como idioma oficial.

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

b) Plazos de entrada en fase nacional y vigencia de derechos.

Existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a:

i. Plazo de entrada en fase nacional;
ii. Requisitos de entrada en fase nacional;
iii. Derecho de restablecimiento, y
iv. Plazo de vigencia de los derechos.

El plazo de entrada en fase nacional de las patentes de invención o de los modelos de utilidad, de acuerdo con el artículo 22 del PCT, es hasta 30 meses contado desde la fecha de la prioridad más antigua, lo que parece conveniente sea señalado expresamente en la ley. Mediante este proyecto, se explicitan, además, los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Se señalan, por su parte, los requisitos exigidos por INAPI para el restablecimiento de derechos, en el caso que no se deposite la solicitud en fase nacional, conforme al PCT, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que la de una solicitud presentada en Chile, por lo tanto y de acuerdo con el artículo 11.4 del PCT, el plazo de vigencia de las patentes de invención y de los modelos de utilidad, debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

2. Tratado de Derecho de Marcas (TLT).

En cuanto al TLT, se pueden resumir las modificaciones en los siguientes puntos:

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

b) División de la solicitud.

MENSAJE PRESIDENCIAL

El artículo 4° del TLT regula la representación, estableciendo los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido. Al respecto, el párrafo 6) establece que "Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos adicionales a los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos." Dichos requisitos se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen un representante en Chile; a que el poder se otorgue en idioma español; a que el poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta a la de presentación de la solicitud; y a la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del Reglamento del TLT.

Por otra parte el artículo 8.4) establece que "Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula."

De acuerdo con esas normas, el artículo 15 de la Ley N° 19.039, relativo al requisito de autorización notarial, se encontraría en oposición con lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar este requisito respecto de las solicitudes de marcas.

Se propone que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT, sería válido para efectuar los trámites administrativos del procedimiento, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud de marca y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial.

El TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias.

Nuestra legislación no contempla expresamente dicha facultad, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se solicite la división de la solicitud o registro.

Por último, actualmente sólo se pueden presentar solicitudes multiclase de productos o servicios, pero no de productos y servicios en un mismo formulario. Debido a lo anterior, se hace necesario implementar el art. 6 del TLT que establece la posibilidad de presentar una única solicitud de productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases del Clasificador Internacional y que como resultado de esta solicitud se obtendrá un registro único.

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

MENSAJE PRESIDENCIAL

PROYECTO DE LEY:

"Artículo Primero.- Incorpóranse las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase del inciso primero, a continuación de las expresiones "instrumento privado", la frase "suscrito ante notario".

b) Elimínase en el inciso segundo, a continuación de las expresiones "instrumento privado", la frase "suscrito ante notario".

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales incisos segundo y tercero, a ser cuarto y quinto respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero deberán ser anotados al margen del registro respectivo.".

2) Modifícase el artículo 15 en los siguientes términos:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos 2° y 3°:

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

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

3) Agréganse al artículo 21 los siguientes incisos 2°, 3°, 4° y 5º:

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

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

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

4) Agrégase al artículo 23 el siguiente tercer inciso:

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

5) Intercálase el siguiente Título XI, pasando el actual Título XI a denominarse XII y el actual Título XII a denominarse XIII.:

"Título XI. De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad".

6) Intercálanse los siguientes artículos 114 a 121, pasando el actual artículo 114 a denominarse artículo 122.

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

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

MENSAJE PRESIDENCIAL

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

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

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

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

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

b) Pagar la tasa establecida en el artículo 18 de esta ley para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije el

Instituto, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

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

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

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

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

PABLO LONGUEIRA MONTES
Ministro de Economía,
Fomento y Turismo

1.2. Informe de Comisión de Economía

Cámara de Diputados. Fecha 08 de septiembre, 2011. Cuenta en Sesión 82. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES.

BOLETÍN Nº 7862-03-1[1]

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite constitucional y reglamentario, calificado con urgencia suma.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS.

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

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

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

No contiene normas con ese carácter.

3.- TRÁMITE DE HACIENDA.

No requiere de dicho trámite.

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

[1] La tramitación completa de este proyecto se encuentra disponible en la página web de la Cámara de Diputados..

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA **CRISTINA GIRARDI** Y LOS DIPUTADOS SEÑORES **GONZALO ARENAS**, **JOSÉ MANUEL EDWARDS, FUAD CHAHÍN, PATRICIO VALLESPÍN** Y **ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE.**

5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR **CARLOS MONTES CISTERNAS**.

La Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Maximiliano Santa Cruz, director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); doña Carolina Belmar, sub directora de Marcas; Adán González, jefe del Departamento Legislativo y doña Carmen Paz Álvarez, abogada del Departamento Legislativo; Alejandro Arriagada y Eduardo Escalona, asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y Max Villaseca, presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual. (ACHIPI), Santiago Ortúzar, secretario, Cristián Mir y Juan Pablo Silva, directores.

II.- ANTECEDENTES.

Expresa el Ejecutivo que la propiedad industrial se encuentra presente en la gran mayoría de las actividades que día a día realizan las personas, las industrias, el comercio, las universidades y el gobierno. Por lo mismo, constituye una herramienta que impacta en los diversos ámbitos de la sociedad.

Nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales que han sido progresivamente implementados en la legislación nacional. Sin embargo, existen algunos que requieren que la legislación vigente se ajuste para hacer su funcionamiento más eficiente, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Chile ha implementado progresivamente sus obligaciones internacionales emanadas de los tratados internacionales, lo que se ha traducido en dos modificaciones a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial. Estas son la ley Nº 19.996, de 2005, y la ley Nº 20.160, de 2007. La primera de ellas tuvo como finalidad adaptar la normativa nacional a los compromisos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y la segunda modificación tuvo como objetivo implementar especialmente las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.

Destaca que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes entró en vigencia en nuestro país el 2 de junio de 2009, estableciendo un procedimiento paralelo y alternativo de presentación de solicitudes de patentes de invención y

de modelos de utilidad para varios países a la vez; sin embargo, no altera o modifica la tramitación de dichas solicitudes dentro del país, ni, tal como lo establece el mismo tratado, puede interpretarse en el "sentido que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee". Por lo anterior, este tratado ha sido aplicado directamente sin una norma legal que la complemente o implemente.

No obstante, a casi dos años de la entrada en funcionamiento del referido tratado, se han detectado algunos aspectos que pueden ser modificados en nuestra ley, con el objeto de lograr un mejor funcionamiento del sistema de presentación y recepción en fase nacional de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad. Lo anterior, adquiere especial importancia debido a la gran cantidad de solicitudes PCT que se han presentado y que se espera se presenten conforme a este sistema.

Señala que es necesario establecer reglas de rango legal que perfeccionen estos aspectos y otorguen el máximo de seguridad jurídica a los usuarios.

Al igual que el PCT, el Tratado sobre el Derecho de Marcas consagra obligaciones de carácter formal, pero no contempla un procedimiento alternativo de presentación de marcas comerciales, sino que señala un estándar que deberá ser observado por la oficina nacional de registro al momento de tramitar las solicitudes de marcas comerciales.

Este tratado, en consecuencia, tiene dos objetivos fundamentales que se pueden resumir de la siguiente forma:

i.- Simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas y

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

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

Precisa que los cambios que se proponen a la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial se pueden resumir en los siguientes:

Respecto del **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):**

a) Normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados: concepto de solicitud internacional. Oficina receptora. Idioma de presentación. Normas aplicables a la tramitación, y plazo de oposición.

En primer lugar, se hace necesario definir el concepto de "solicitud internacional" para identificarla plenamente con aquéllas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en el PCT.

En segundo lugar, es necesario establecer que INAPI es la "oficina receptora" de las solicitudes PCT en Chile.

En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se establecerá el español como idioma oficial.

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

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

b) Plazos de entrada en fase nacional y vigencia de derechos.

Al efecto, existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a: plazo de entrada en fase nacional; requisitos de entrada en fase nacional; derecho de restablecimiento, y plazo de vigencia de los derechos.

El plazo de entrada en fase nacional de las patentes de invención o de los modelos de utilidad, de acuerdo con el artículo 22 del PCT, es hasta 30 meses contado desde la fecha de la prioridad más antigua, lo que parece conveniente sea señalado expresamente en la ley. Mediante este proyecto, se explicitan, además, los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Indican, por su parte, los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) para el restablecimiento de derechos, en el caso que no se deposite la solicitud en fase nacional, conforme al PCT, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que la de una solicitud presentada en Chile, por lo tanto y de acuerdo con el artículo 11.4 del PCT, el plazo de vigencia de las patentes de invención y de los modelos de utilidad, debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Sobre el **Tratado de Derecho de Marcas (TLT):**

Se pueden resumir las modificaciones en los siguientes puntos: eliminación de formalidades en la presentación de poderes y división de la solicitud.

El artículo 4° del TLT regula la representación, estableciendo los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido. Al respecto, el párrafo 6) establece que "Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos adicionales a los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos." Dichos requisitos se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen un representante en Chile; a que el poder se otorgue en idioma español; a que el poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta a la de la presentación de la solicitud; y a la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del Reglamento del TLT.

Por otra parte el artículo 8.4) establece que "Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula."

De acuerdo con esas normas, el artículo 15 de la ley N° 19.039, relativo al requisito de autorización notarial, se encontraría en oposición con lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar este requisito respecto de las solicitudes de marcas.

Se propone que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT, sería válido para efectuar los trámites administrativos del procedimiento, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud de marca y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial.

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

Por último, actualmente sólo se pueden presentar solicitudes multiclase de productos o servicios, pero no de productos y servicios en un mismo formulario. Debido a lo anterior, se hace necesario implementar el art. 6 del TLT que establece la posibilidad de presentar una única solicitud de productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases del Clasificador Internacional y que como resultado de esta solicitud se obtendrá un registro único.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Consta de un artículo único que, mediante seis números, modifica el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

Por su **N° 1**, se modifica su artículo 14, con el propósito de eliminar la formalidad de suscribir ante notario todos los actos jurídicos que digan relación con los derechos de propiedad intelectual o las solicitudes de inscripción de los referidos derechos, que estén en trámite y se exigen determinadas solemnidades respecto del extracto que se inscriba al margen del registro del derecho de que se trate.

Por su **N° 2**, se modifica su artículo 15, con el objeto de eliminar el requisito de escritura pública para el otorgamiento de poderes referidos a propiedad industrial, salvo en aquellas comunas que no sean asiento de notario.

Por su **N° 3**, se modifica su artículo 21, y consagra -indicando el procedimiento- la posibilidad de dividir la solicitud que enumere varias clases de productos o servicios al igual que los registros de marcas vigentes.

Por su **N° 4**, se modifica su artículo 23, en orden a establecer un registro único, en el caso de que se haya incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación internacional.

Por su **N° 5** se intercala un Título XI, nuevo, denominado "De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad".

Por su **N° 6**, se incorporan los artículos 114 a 121, nuevos, que tratan de la tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad y el actual artículo 114 pasa a denominarse artículo 122.

III.- INTERVENCIONES.

Don **MAXIMILIANO SANTA CRUZ**, director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), expresó que esta iniciativa es fundamental para adecuar nuestra legislación de propiedad industrial tanto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) como al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Hace una cronología acerca del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Al respecto, indicó que en 1970 se adoptó en Washington, Estados Unidos; que en 1978, entra en vigor; que en el año 2007 ingresa a tramitación para su ratificación por el Congreso Nacional; que en el 2009, se promulga y que en junio de ese año entró en funcionamiento en Chile.

Precisó que es un tratado internacional concluido en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Entró en vigor en junio de 1978, con sólo 18 Estados miembros y el primer año sólo se presentaron 500 solicitudes. Su objetivo es simplificar y hacer más económica la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países.

Destacó que en el año 2011 se han presentado más de 160.000 solicitudes, y son parte del mismo 143 Estados miembros (Qatar es el N° 143, desde el 3 de agosto de 2011).

Al día de hoy se han presentado más de 2.000.000 solicitudes internacionales de patente presentadas vía PCT.

Sus ventajas son numerosas: simplifica y hace más eficaz y económico el procedimiento para solicitar la protección por patente para las invenciones en varios países; facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a tecnología de punta; incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redunda en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país; facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos; posterga en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.

En relación con el mensaje y este tratado, se establecen diversas modificaciones para adecuar nuestra legislación al marco internacional en materia de patentes.

Una primera modificación se refiere a las normas generales y conceptos que deben ser expresamente señaladas. Es así que se hace imprescindible

señalar el concepto de "solicitud internacional" para identificarla plenamente con aquellas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en este tratado. Por otro lado, es necesario establecer en nuestra legislación la definición de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial actúa como la oficina receptora de las solicitudes PCT en Chile, de acuerdo al artículo 3 del propio tratado.

En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se debe establecer el español como idioma oficial.

Aclaró que el PCT no modifica la tramitación de solicitudes conforme a la ley nacional. Es por esto que debe señalarse que las solicitudes internacionales de patentes o modelos de utilidad presentadas en Chile en fase nacional se regirán, en lo que respecta a los requisitos de fondo, a las disposiciones de la ley 19.039, de Propiedad Industrial.

Agregó que una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días a contar de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. Entonces, para cumplir con esta norma, se debe señalar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible, de acuerdo al procedimiento nacional, realizar la publicación correspondiente a la del artículo 4º de la ley 19.039, para, de esta forma, permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

Una segunda gran modificación se refiere a los plazos de entrada en fase nacional y vigencia de los derechos.

Al efecto, precisó que existen aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal:

Así, el plazo de entrada en fase nacional de las patentes o modelos de utilidad, de acuerdo al artículo 22 del PCT, es de 30 meses contado desde la fecha de prioridad, lo cual se debe señalar expresamente. Además, se explicitan los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Se mencionan los requisitos de la institución del restablecimiento de derechos, facultad establecida en la regla 49.6 en relación con el incumplimiento de los actos señalados en los artículos 22 ó 39.1 del PCT.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que una solicitud presentada en Chile, por lo tanto y de acuerdo al art. 11.4 PCT, el plazo de vigencia de las patentes y modelos de utilidad debe contarse desde la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

A su turno, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), se adoptó en el 2004 en Ginebra, Suiza; entró en vigor en agosto de 2006; en enero de 2009, ingresó el proyecto para su ratificación al Congreso Nacional, en el año 2010, se produce la aprobación por el Congreso Nacional y el 5 de mayo de este año fue depositado.

Detalló que este es un tratado internacional concluido en 1994 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Inició operaciones en junio de 1996. Actualmente tiene 48 Estados miembros. La gran mayoría de las disposiciones del TLT se relacionan con el procedimiento ante el Registro de Marcas, que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente qué es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular.

Dentro de las ventajas que proporciona este tratado, se encuentra el hecho que el TLT permite la estandarización de formalidades ante una Oficina Nacional o Regional, lo que permite presentar una solicitud más fácilmente en distintos países. Esta simplificación se manifiesta en un formulario único de presentación, el que puede ser utilizado e impreso gratuitamente, evitándose por parte de los usuarios incurrir en el pago del formulario de solicitudes.

La disminución de las trabas burocráticas se manifiesta igualmente en los poderes. El TLT prohíbe la autentificación o legalización de las firmas de los documentos, lo que se traduce en una disminución de los costos, excepto en los casos de desistimiento de la solicitud o renuncia al registro.

Finalmente, el TLT establece un marco común mínimo en todos los países contratantes, lo que otorga certeza jurídica al solicitante y al titular al evitar los procedimientos administrativos costosos, diferentes y de difícil seguimiento.

En lo que respecta a la modificación de nuestras normas al TLT para adecuar nuestra legislación, se abordan dos puntos: eliminación de las formalidades en la presentación de poderes y la división de la solicitud

El Artículo 4º del TLT regula la representación. El párrafo 6) de dicho artículo en cuanto a los requisitos que se pueden exigir para que el poder sea válido establece que "*Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.*". Por otra parte, el artículo 8. 4), establece que "*Ninguna Parte Contratante podrá exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en*

los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.".

De acuerdo con esas disposiciones, lo prescrito por el artículo 15 de la ley de Propiedad Industrial, en cuanto al requisito de autorización notarial, infringiría lo dispuesto por el TLT, por lo que se hace necesario eliminar el requisito respecto de las solicitudes de marcas.

Destacó que un poder otorgado de acuerdo con lo establecido por el TLT sería útil para los trámites administrativos del procedimiento, ya que se podrían evitar observaciones de forma, con exclusión de la facultad de renunciar o retirar la solicitud y del trámite contencioso, que seguiría requiriendo la autorización notarial o legalización pertinente.

En su artículo 6º el TLT establece que la solicitud y el registro podrán dividirse a petición del solicitante o titular, en ciertas circunstancias. Nuestra legislación no contempla expresamente dicha facultad, por lo que debe incorporarse expresamente la posibilidad de que se pueda solicitar la división de la solicitud o registro.

Don **MAX VILLASECA**, Presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI), indicó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas o TLT por sus iniciales en inglés Trademark Law Treaty, se encuentra referido en los capítulos de propiedad intelectual contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Producto de ello, el Congreso Nacional aprobó recientemente con fecha 28/09/2010 el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), estando actualmente en proceso de promulgación por el Ejecutivo.

Señaló que con fecha 5 de mayo de 2011 el Estado de Chile depositó dicho Tratado ante la OMPI y por tanto comienza a ser exigible para nuestro país desde el 05 de agosto de 2011

Dado que dicho Tratado establece diversas normas que requieren una modificación de la actual ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, el Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley de implementación de dicho Tratado, mediante el cual se introducen modificaciones a la citada ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Indicó que el TLT es un Tratado que tiene por objeto simplificar los trámites relativos a registros de marcas comerciales, finalidad que, sin embargo, no se cumpliría en lo relativo al estudio de los traspasos de titularidad de las marcas. En efecto, en la actualidad es posible conocer los actos o contratos que dan cuenta de una transferencia de marca comercial (compraventas, aportes en sociedad, fusiones), porque éstos quedan anotados

en el Registro de Marcas a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de manera análoga a como sucede con las inscripciones ante los conservadores de bienes raíces y de vehículos motorizados. Lo que el TLT hace es eximir a los interesados de presentar los referidos documentos actos o contratos, bastando un simple "documento de traspaso" distinto del original. De este modo, al no quedar registro de los actos o contratos originales de transferencia, el estudio de los títulos correspondientes se vería entrabado, cuando no imposibilitado.

Opinó que esta falta de certeza jurídica traería una perjudicial consecuencia práctica para las empresas titulares de registros marcarios. Así, al entorpecerse el estudio de títulos, se vería entrabada la adquisición y enajenación de marcas, las que además perderán su valor patrimonial para constituirse en garantías suficientes (prendas), por ejemplo, a favor de las instituciones bancarias, en caso de que se requieran flujos financieros frescos. En suma, un sistema registral que no permita conocer la historia completa de las transferencias terminará a la larga por disminuir la confianza en las marcas comerciales como bienes transables.

Como consecuencia de lo anterior, estimó indispensable evitar los impactos antes reseñados. Para ello, propone introducir una modificación a nuestra actual ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, con el objeto de que la historia de transferencias de la propiedad marcaria sea efectivamente pública.

La referida solución consiste en que los actos sobre marcas comerciales, siendo realizados por documento privado, sean protocolizados de manera obligatoria (a objeto de hacer posible su localización posterior para el estudio de títulos correspondiente). Esta propuesta se traduce en una modificación puntual al actual artículo 14 de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Puntualizó, por último, lo siguiente:

1.- La solución antes indicada no implica un afectación ni a la letra ni al espíritu del TLT, ya que éste es un Tratado eminentemente procedimental —así se autodefine— ante INAPI, mientras que la solución aquí indicada se traduce en una formalidad de los actos jurídicos, lo que tanto sustantiva como cronológicamente es anterior al trámite de anotación de la transferencia ante INAPI.

2.- El referido borrador del proyecto de ley de implementación del TLT elaborado por el Ejecutivo contenía originalmente la misma solución expuesta, con lo cual se evitaban los impactos antes señalados. Sin embargo, posteriormente en el Ministerio de Economía se modificó la redacción original.

3.- Lo anterior ignora los impactos advertidos por esta Asociación, olvidándose que las marcas son bienes inmateriales, cuya trazabilidad se hará

imposible si no se establecen sistemas formales de seguimiento de su tráfico jurídico-comercial, como el que han propuesto.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A) DISCUSIÓN GENERAL.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las observaciones planteadas por los representantes del Ejecutivo, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. Se estimó del todo pertinente, dentro del contexto de simplificar los procedimientos nacionales para el registro de marcas y la estandarización de los requerimientos formales -no obstante de tratarse de normas de carácter adjetivo-, establecer la posibilidad de presentar poderes con menos formalidades, y la alternativa de la división de la solicitud o registro de marca comercial. Se cumple de este modo con las obligaciones que impone el tratado y, asimismo, se favorece la reducción de plazos de otorgamiento de marcas. Respecto del tratado PCT, se estimó pertinente explicitar el concepto de solicitud internacional. Establecer que INAPI es la oficina receptora y que el español es el idioma oficial de presentación. Indicar que las normas aplicables a la tramitación en fase nacional son las indicadas en la ley N° 19.039, así como el plazo de oposición a las solicitudes y la necesidad de publicación en Chile; todo lo anterior, con el objeto de dar mayor claridad y certeza jurídica. Por último, y en cuanto a los plazos de entrada en fase nacional y vigencia de derechos, se sostuvo que, en efecto, existen algunos aspectos que son necesarios aclarar a través de una norma legal y que se refieren a plazo de entrada en fase nacional, requisitos de entrada en fase nacional, derecho de restablecimiento, y plazo de vigencia de los derechos.

Puesta en votación general la idea de legislar respecto de este mensaje, se APRUEBA por unanimidad de votos.

B) DISCUSIÓN PARTICULAR.

Artículo único

Introduce, mediante 6 números, en los términos que se señalan a continuación, diversas modificaciones en la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

N° 1º.-

Este número, que modifica los incisos primero y segundo de su artículo 14 y agrega incisos segundo y tercero, nuevos, para eliminar la constancia

ante notario de los actos jurídicos que tengan incidencia en propiedad industrial, y que establece exigencias de incluir en el extracto respectivo la fecha de celebración del acto o contrato y las demás que señale el reglamento, además de la anotación al margen del registro de los actos o contratos celebrados en el extranjero sobre este tipo de propiedad, **fue rechazado por mayoría de votos.**

Votaron por el rechazo la Diputada señora **Girardi** y los Diputados señores **Arenas**, **Chahín** y **Vallespín**. Por aprobarlo los Diputados señores **Edwards** y **Van Rysselberghe**.

Los N°s 2, 3, 4, 5 y 6, que pasan a ser N°s, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, **fueron aprobados por asentimiento unánime, en iguales términos**.

Votaron a favor la Diputada señora **Girardi** y los Diputados señores **Arenas**, **Chahín, Edwards, Vallespín** y **Van Rysselberghe**.

N° 2.- (pasa a ser 1)

Este número sustituye el inciso primero de su artículo 15 e incorpora los incisos segundo y tercero, nuevos, eliminando el requisito de escritura pública para el otorgamiento de poderes referidos a propiedad industrial, salvo en aquellas comunas que no sean asiento de notario, y se establece que la facultad de desistir de una solicitud o de renunciar a un registro deberán conferirse expresamente.

N° 3.- (pasa a ser 2)

Este número agrega los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos, en su artículo 21, y consagra la posibilidad de dividir la solicitud que enumere varias clases de productos o servicios y los registros de marcas vigentes, estableciendo quiénes pueden solicitarla y la forma de hacerlo.

N° 4.- (pasa a ser 3)

Este número añade un inciso tercero, nuevo, en su artículo 23, y señala que en el caso de que se haya incluido en una única solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación internacional, ello dará origen a un registro único.

N° 5.- (pasa a ser 4)

Este número intercala un Título XI, nuevo, denominado "De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad".

N° 6.- (pasa a ser 5)

Este número consulta los artículos 114 a 121, nuevos, que tratan de la tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad y dispone que el actual artículo 114 pase a denominarse artículo 122.

C) ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

No hubo.

D) INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

No hubo.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1).- En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

"Los poderes relativos a la propiedad industrial se otorgarán por instrumento privado. No obstante lo anterior, los solicitantes podrán suscribirlos por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un oficial del registro civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán

otorgarse ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.”.

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

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

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

2).- En su artículo 21, incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

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

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

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

Durante la tramitación de una observación de fondo, procedimiento de oposición, de nulidad, o de otro recurso pendiente, la división de la solicitud o del registro, sólo será procedente cuando, como resultado de la división, la observación de fondo, el juicio de oposición, el juicio de nulidad o el recurso de

que se trate, queden circunscritos a una de las solicitudes o uno de los registros divididos.".

3).- En su artículo 23, agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

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

4).- Intercálase el siguiente Título XI, pasando los actuales Títulos XI y XII a denominarse Título XII y Título XIII, respectivamente:

"Título XI. De la Tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad".

5).- Intercálanse los siguientes artículos 114 a 121, pasando el actual artículo 114 a ser artículo 122:

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

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

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

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

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

En el mismo caso, el solicitante podrá requerir la restauración del derecho de prioridad ante el Instituto como Oficina Designada y/o Elegida al momento de la entrada en fase nacional, en caso que la solicitud de

restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora correspondiente y ésta no se hubiere pronunciado o no la hubiere aceptado.

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

Artículo 120.- Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se regirán en

cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

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

Sala de la Comisión, a 08 de septiembre de 2011.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 16 y 30 de agosto, y 06 de septiembre de 2011, con asistencia de las Diputadas señoras Cristina Girardi y Mónica Zalaquett y de los Diputados señores Gonzalo Arenas (Presidente), Guillermo Ceroni, Fuad Chahín, José Manuel Edwards, Miodrag Marinovic, Carlos Montes, Frank Sauerbaum, Joaquín Tuma, Patricio Vallespín, Enrique Van Rysselberghe y Pedro Velásquez.

Durante la tramitación de esta iniciativa presidencial la Diputada doña Andrea Molina reemplazó al Diputado don Enrique Van Rysselberghe.

ROBERTO FUENTES INNOCENTI
Secretario de la Comisión

DISCUSIÓN SALA

1.3. Discusión en Sala

Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 85. Fecha 27 de septiembre, 2011. Discusión general. Se aprueba en general y en particular.

ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES. Modificación de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial. Primer trámite constitucional.

El señor **MELERO** (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, de propiedad industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Carlos Montes.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 7862-03, sesión 69ª, en 11 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 82ª, en 12 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor **MELERO** (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor **MONTES** (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar el proyecto que modifica la ley N° 19.039, de propiedad industrial.

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, mediante la adecuación de la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

La Comisión contó con la asistencia y colaboración de ejecutivos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, asesores del Ministerio de Economía y dirigentes de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual.

La iniciativa en informe es fundamental para adecuar nuestra legislación de propiedad industrial al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y al Tratado sobre el Derecho de Marcas.

El primero de ellos se adoptó en Washington, Estados Unidos, en 1970, y entró en pleno vigor en 1978; en 2007 ingresó a tramitación para su aprobación por el Congreso Nacional y se promulgó en 2009. Desde el mes de junio de ese año rige en Chile.

Sus ventajas son numerosas: simplifica y hace más eficaz y económico el procedimiento para solicitar la protección por patente para las invenciones en

DISCUSIÓN SALA

varios países; facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones y ayuda a los países en desarrollo a acceder a tecnología de punta; incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redunda en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país; facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos; posterga en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.

Los cambios de adecuación que se proponen son los siguientes:

Una primera modificación se refiere a las normas generales y conceptos que deben ser expresamente señalados. Es así que se hace imprescindible señalar el concepto de "solicitud internacional" para identificarla plenamente con aquellas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en este tratado.

Por otro lado, es necesario establecer en nuestra legislación la definición de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial actúa como la oficina receptora de las solicitudes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en Chile, de acuerdo al artículo 3° del propio tratado.

Se debe establecer el español como idioma oficial de presentación de las solicitudes internacionales.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes no modifica la tramitación de solicitudes conforme a la ley nacional. Por eso debe señalarse que las solicitudes internacionales de patentes o modelos de utilidad presentadas en Chile en fase nacional se regirán, en lo que respecta a los requisitos de fondo, a las disposiciones de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

Una de las etapas más importantes del procedimiento nacional es la posibilidad de oponerse al registro dentro del plazo de 45 días, a contar de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. Entonces, para cumplir con esta norma, se debe señalar expresamente que, a pesar de la existencia de la publicación internacional, es imprescindible, de acuerdo con el procedimiento nacional, realizar la publicación correspondiente a la del artículo 4º de la ley 19.039, para, de esta forma, permitir que terceros puedan ejercer sus derechos a través de una oposición.

Una segunda gran modificación se refiere a los plazos de entrada en fase nacional y vigencia de los derechos.

A través de una norma legal es necesario aclarar algunos aspectos. Por ejemplo el plazo de entrada en fase nacional de las patentes o modelos de utilidad, de acuerdo al artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es de 30 meses, contado desde la fecha de prioridad, lo cual se debe señalar expresamente. Además, se explicitan los requisitos para comenzar la tramitación en fase nacional.

Por último, la presentación de la solicitud internacional tiene el mismo efecto que una solicitud presentada en Chile; por lo tanto y de acuerdo con el artículo 11.4 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el plazo de vigencia de las patentes y modelos de utilidad debe contarse desde la presentación de

DISCUSIÓN SALA

la solicitud internacional correspondiente.

Por su parte, el Tratado sobre el Derecho de Marcas se adoptó en 2004 en Ginebra, Suiza, y entró en vigor en agosto de 2006. En enero de 2009, ingresó el proyecto para su ratificación al Congreso Nacional y se aprobó en 2010.

La gran mayoría de las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas se relaciona con el procedimiento ante el Registro de Marcas, que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente qué es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular.

Entre las ventajas que proporciona el Tratado sobre el Derecho de Marcas figura la estandarización de formalidades ante una oficina nacional o regional, lo que permite presentar una solicitud más fácilmente en distintos países. Esta simplificación se manifiesta en un formulario único de presentación, el que puede ser utilizado e impreso gratuitamente, lo que evita a los usuarios incurrir en el pago de formulario de solicitudes.

En lo que respecta a la adecuación de nuestras normas al Tratado sobre el Derecho de Marcas, se abordan dos puntos: eliminación de las formalidades en la presentación de poderes y la división de la solicitud.

Por último, cabe hacer presente que durante la discusión particular de la iniciativa en informe, el número 1) de su artículo único fue rechazado por mayoría de votos, ya que se estimó que la constancia notarial de los actos jurídicos que tengan incidencia en propiedad industrial era del todo conveniente para efectos de dar mayor certeza jurídica. Los restantes números fueron aprobados por asentimiento unánime en iguales términos.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor **MELERO** (Presidente).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.

El señor **SAUERBAUM**.- Señor Presidente, con este proyecto de ley se busca modificar la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar los procesos de solicitud de las marcas y patentes, mediante la adecuación de nuestra legislación a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

Asimismo, busca fomentar la aplicación de una serie de tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, puesto que ha pasado un tiempo más que prudente y, en algunos casos, aún no han tenido aplicación práctica, por lo que se requiere un ajuste de nuestra norma para su correcto funcionamiento.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) o el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT) no han podido ser progresivamente implementados hasta el día de hoy, pues para su aplicación requieren de la modificación de algunos procedimientos que existen en nuestra legislación, por lo que se establecen procedimientos paralelos y alternativos distintos, o criterios bajo los cuales nuestra normativa debiese adecuarse. Así, entonces, ha habido una

DISCUSIÓN SALA

forma de aplicación directa de estos cuerpos legales suscritos por Chile, sin dictar una norma para su funcionamiento.

Lo anterior ha hecho que se detecten algunas problemáticas que se deben resolver para una mejor aplicación, sobre todo en los sistemas de presentación y recepción de las solicitudes. Entonces, se hace necesario dictar reglas legales que ordenen esta situación, lo que otorgará más certeza jurídica a los solicitantes y usuarios del sistema, y hará compatible los estándares exigidos por los tratados y los procedimientos establecidos por nuestra legislación.

Con el proyecto, se pretende dar efectivamente una aplicación en nuestro sistema de registro de marcas y patentes actual a todos los tratados que nuestro país ha suscrito a lo largo de los años que no han tenido los efectos debidos, puesto que no se han incorporado en la forma práctica de solicitar estos registros, lo que los instrumentos internacionales firmados plantean ciertos estándares y no necesariamente la forma de aplicación en los procedimientos o, incluso, procedimientos diversos de los que ya existen en nuestro sistema.

Tal como lo ha enunciado el Banco Mundial, un factor determinante para fomentar la inversión extranjera es, entre otros, la protección de la propiedad industrial, pues con esto se permite, desde el intercambio de altas tecnologías hasta el aumento de las ofertas, lo que introduce una mayor competitividad que, a su vez, permite mejorar la prestación de servicios.

Los Tratados tienen como objetivos fundamentales los siguientes:

El TLT simplificaría, por ejemplo, los procedimientos nacionales para el registro de marcas, busca eliminar las formalidades y establecer un marco regulatorio sobre cuestiones procesales en las solicitudes de marcas, es decir, la estandarización de los requerimientos.

Respecto de este Tratado, se aprecian algunas diferencias con disposiciones de la legislación nacional que generan dificultades, por lo que se hace necesario adecuarlas.

En el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT se aprecian normas más generales y conceptos que deben ser expresamente señalados, que habría que clarificar respecto de la institucionalidad vigente y nuestra legislación, esto para resolver sobre su compatibilidad o respectiva creación.

Además, propone un procedimiento alternativo que debe coexistir con la forma del procedimiento aplicable en nuestro sistema y hacer una clara referencia a las instituciones que se harán cargo de los trámites que se encargan de dicho procedimiento.

Según la intervención del director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), quien manifestó que la iniciativa es fundamental para adecuar nuestra legislación de propiedad industrial tanto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) como al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Expresó que al día de hoy hay más de 2 millones de solicitudes internacionales de patentes presentadas vía PCT. Ello haría urgente la existencia de una normativa acorde a los mecanismos internacionales de dichos tratados, que faciliten su tramitación.

DISCUSIÓN SALA

Entonces, reconocemos que debe crearse también una figura nítida, sobre cuáles serían las solicitudes que se regirán por la normativa actual establecida en la ley N° 19.039, de propiedad industrial, y cuáles deben regirse por la que se adecuará al texto de los tratados enunciados.

En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor **MELERO** (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.

El señor **LORENZINI**.- Señor Presidente, si bien se trata de un tema para abogados, además tiene importancia por la petición que se nos hace -entiendo que a usted también, señor Presidente- cuando participamos en organismos internacionales.

Recordemos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene su sede en Ginebra.

Hace poco menos de un año se realizó un Seminario auspiciado por el Congreso Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre este tema. Asistieron el presidente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el diputado Marcelo Díaz, quien habla y el senador Hernán Larraín. Allí nos comprometimos a buscar cómo mejorar la coordinación con la ley internacional de patentes -como decía el diputado Sauerbaum-, con la ley de propiedad industrial. En esta iniciativa el Ejecutivo ha recogido estos temas. De hecho, se aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y me parece que acá en la Sala se va a resolver del mismo modo, pues queremos establecer claridad.

Chile es un país de inventores. Muchos hacen magia, tienen la creatividad necesaria, no sólo en política la hay, sino también en otras áreas. Mañana podríamos patentar nuestro sistema binominal u otros que son únicos en el mundo.

En ese seminario, el funcionario explicaba que esto partió con 500 solicitudes y hoy hay más de 160 mil en el mundo. Chile no puede quedarse atrás en todo lo que sea tener tranquilidad al registrar un invento, una marca. Una actividad tiene que ser lo más simple posible.

Estos son temas normalmente para abogados; legislativos, no; legales, sí. Sobre todo en regiones, se acercan a uno personas -seguramente, también al diputado Barros- que tienen un pequeño inventito y no saben cómo registrarlo, porque el procedimiento es muy complicado y no tienen plata para financiarlo. El proyecto de ley lo simplifica, con plazos claros, en español -en muchos lados los documentos base que se deben llenar están en otros idiomas-, establece requisitos a prueba de tonto, la vigencia de los derechos. Por eso, me parece un adelanto. Si bien desde el punto de vista legislativo popular, a lo mejor, no tiene mucha atracción, ni es uno de esos proyectos que causan incentivo o aceleramiento, sin duda, tiene un trasfondo mucho más potente de lo que esperamos. Eso se aprecia afuera cuando nos comentan lo bien que está Chile

DISCUSIÓN SALA

en todos los aspectos; sin embargo, en esto, nos hemos quedado un poco atrás. Por lo tanto, al tenerlo claro, diputado René Manuel García, registrará su creación, pero, si a posteriori alguien de su familia le dice que la cosa está más o menos, puede mejorarla, cambiarla o, por último, renovarla. Temas claros y precisos. Son áreas bastante complejas.

A veces, uno se pierde con el lenguaje de un proyecto pero el de este es simple. Se trata de poner su contenido al alcance del ciudadano normal. Al respecto, reiteradamente hemos criticado a distintos ministros o gobiernos porque se alejan de la ciudadanía, pues el lenguaje no es comprensible. En esta iniciativa es todo lo contrario. Felicito al Ministerio de Economía por haber recogido algo que comprometimos en el gobierno anterior. Ahora se concreta un sistema más eficaz y simple para acelerar el proceso y proteger las invenciones.

Estoy seguro de que el ex senador Errázuriz era muy creativo en esto. Seguramente, no estaba la ley tan avanzada y hoy tiene algunos problemas de interpretación. El proyecto elimina las interpretaciones y pone la materia en el tapete. Al final, uno buscaría -no pasó por la Comisión Hacienda- su difusión.

Muchas veces hacemos buenos proyectos, pero la gente no los conoce. Esta iniciativa debió haber contado con algunos recursos para que el Ministerio de Economía difundiera la nueva forma de acercarnos a los tratados de cooperación en materia de patentes y de derechos de marca.

En la discusión presupuestaria veremos si podemos destinar algunos pesitos extras al Ministerio de Economía para que, sobre todo a través de los seremis, en regiones se cuenta con folletos y alguna bibliografía a la que la gente pueda acceder. Sin duda, el chileno es mucho más creativo de lo que se piensa cuando se le facilita determinada información, pero, sobre todo, cuando se protege su creación y no llegan las multinacionales o quienes andan por el mundo viviendo de la creatividad de otros, al cambiar una letra -el caso más conocido es OMG-, al poner otro nombre, al agregar una coma o una raya a una marca y se quedan con ella.

Me parece que éste es un excelente proyecto de ley que debemos aprobar y, lo vuelvo a señalar, ojalá lo difundamos para hacerlo más popular y la ciudadanía entienda los procedimientos sobre la materia. Incluso, se podría hacer llegar folletos a las universidades, a los futuros profesionales.

Sin lugar a dudas, el contenido de esta iniciativa escapa a lo legal. Aquí se involucran ámbitos como el productivo, el regional, el económico, el financiero. O sea, se trata de un proyecto que parece ser muy simple, pero posee ramificaciones en todos los aspectos de la actividad del país.

Dejo la mencionada tarea al Ministerio de Economía.

He dicho.

El señor **MELERO** (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes

términos:

El señor **MELERO** (Presidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

Hago presente a la Sala que se trata de normas propias de ley simple o común y que la iniciativa no ha sido objeto de indicaciones.

Asimismo, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda aprobar la idea de legislar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **MELERO** (Presidente).- **Aprobado**.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D'Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos;

DISCUSIÓN SALA

Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.

El señor **MELERO** (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.

Despachado el proyecto.

OFICIO LEY

1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley al Senado. Fecha 13 de septiembre, 2011. Cuenta en Sesión 57. Legislatura 359. Senado.

A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9721

VALPARAÍSO, 13 de septiembre de 2011

Con motivo del Mensaje, Informe 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 el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Título XI

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

OFICIO LEY

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICIO LEY

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

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

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Economía

Senado. Fecha 24 de noviembre, 2011. Cuenta en Sesión 76. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.
BOLETÍN Nº 7.862-03.

HONORABLE SENADO:

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

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

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

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

_____

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

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

_____

OBJETIVOS DEL PROYECTO

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

_____

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No tiene.

_____

ANTECEDENTES

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

A. ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

-Tratado de Libre Comercio con EEUU.

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

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

_____

B. ANTECEDENTES DE HECHO

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

Nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales que han sido progresivamente implementados en la legislación nacional. En efecto, la ley N° 19.039 se ha modificado en dos oportunidades a fin de adecuarla a normativas internacionales. Estas son la ley Nº 19.996, de 2005 y la ley Nº 20.160, de 2007, la primera de ellas tuvo como finalidad adaptar la normativa

nacional a los compromisos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, y la segunda implementar especialmente las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicitud internacional se identifica plenamente con aquéllas presentadas conforme al procedimiento alternativo establecido en el PCT. INAPI es la "oficina receptora" de las solicitudes PCT en Chile. En cuanto al idioma de presentación de las solicitudes internacionales, se establecerá el español como idioma oficial.

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

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

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

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

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

b) División de la solicitud.

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

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

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

_____

DISCUSIÓN EN GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

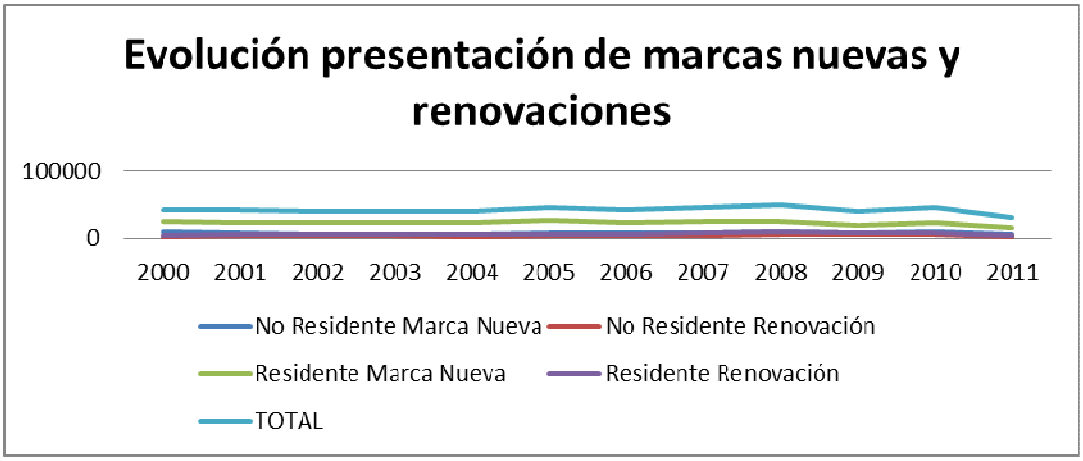
Por su parte, el TLT se adoptó el 2004 en Ginebra, entrando en vigor en agosto de 2006. En enero de 2009 ingresó el proyecto de ratificación al Congreso, en cumplimiento de un aspecto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, siendo aprobado el año 2010. El 5 de mayo de 2011 fue depositado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

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

Más específicamente, con las modificaciones a la ley se persigue, en lo fundamental, simplificar la tramitación de la solicitud de protección de patentes. Por ejemplo, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes da opción al solicitante para presentar poderes y celebrar contratos sin autorización notarial. Respecto a la Multiclase, establece la posibilidad de presentar en una misma solicitud varias clases de productos y servicios, lo que se realiza según el clasificador de Niza, que considera 45 productos y servicios. Asimismo, contempla la posibilidad de formular en una misma solicitud para múltiples peticiones, mediante una sola petición se pueden registrar múltiples transferencias de marcas. Finalmente, existirá la posibilidad de dividir la solicitud o registro, a petición del titular. Esto último es muy útil, por ejemplo, en momentos en que surge oposición a una solicitud de parte de un tercero, así el solicitante puede optar por separar la parte no impugnada y continuar normalmente con la tramitación de ésta.

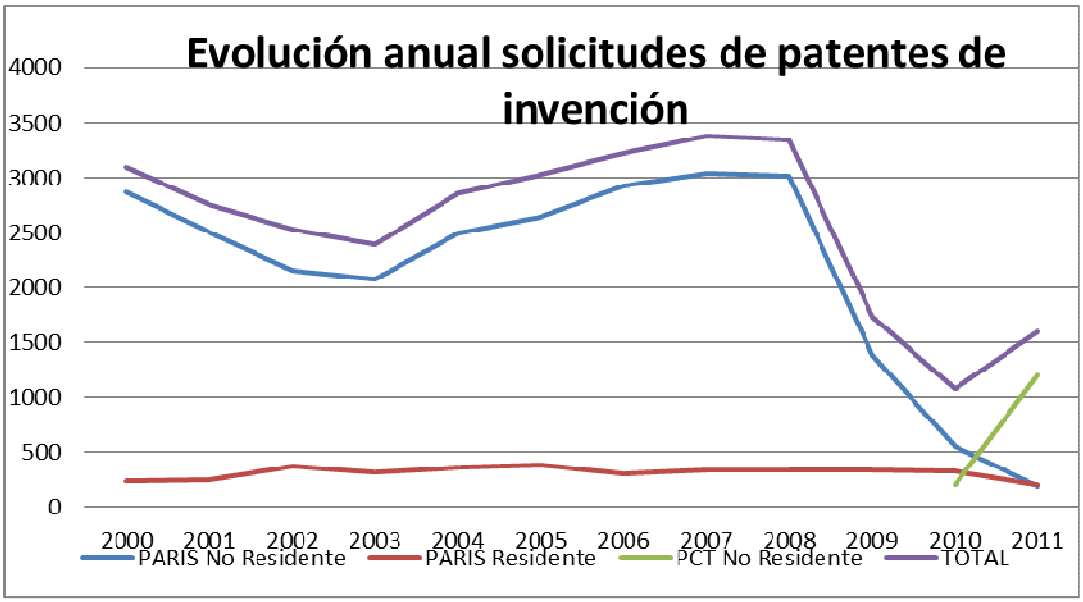
PRIMER INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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



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

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



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

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

Al respecto, el señor Director de INAPI hizo presente que en la Cámara de Diputados ya fueron escuchadas diversas agrupaciones, entre otras la Sociedad Chilena de Propiedad Industrial, que es la Sociedad que engloba a los agentes de propiedad industrial. Reiteró que, así como lo señaló el Honorable Senador señor Pérez, las modificaciones que propone el proyecto simplificará los trámites en INAPI y también facilitará, gracias al PCT, la protección de los inventos chilenos en el extranjero.

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

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

Asimismo, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos por registrar los diversos productos y las múltiples denominaciones de origen que existen en todo el país. Para que ello sea posible, sería muy importante que órganos

como SERCOTEC hicieran difusión sobre el sistema existente de protección de marcas y de denominaciones de origen. Lamentaría que personas con mayor instrucción o con mayores posibilidades económicas registraren como suyas marcas o productos propios una determinada localidad; de comunidades indígenas; de caletas de pescadores, de una agrupación de artesanos, o de otros centros que permanentemente generan nuevas marcas y productos, en sus respectivas áreas.

_____

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

_____

TEXTO DEL PROYECTO

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

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

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

_____

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

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

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes. BOLETÍN Nº 7.862-03.

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto propone modificar la ley N° 19.039, de propiedad industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.
II. ACUERDOS: Aprobado en general (4x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de un artículo único, que en sus cuatro numerales introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.
V. URGENCIA: Suma urgencia.
VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.
VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: Inició su tramitación en el Senado el día 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía.
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.
X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

-Tratado de Libre Comercio con EEUU, TLC.

-Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT.

-Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT.

Valparaíso, a 24 de noviembre de 2011.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comisión

2.2. Discusión en Sala

Senado. Legislatura 359. Sesión 80. Fecha 13 de diciembre, 2011. Discusión general. Se aprueba en general.

ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES

El señor GIRARDI (Presidente).- En conformidad al acuerdo adoptado por la Sala hace poco rato, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7862-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.

Informe de Comisión:

Economía: sesión 76ª, en 29 de noviembre de 2011.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad principal de la iniciativa es estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales en la materia suscritos por Chile.

La Comisión de Economía discutió el proyecto solo en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Pérez Varela y Prokurica.

El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Seré muy breve, señor Presidente.

Este proyecto busca modificar la Ley de Propiedad Industrial para homologar nuestra legislación al Tratado sobre el Derecho de Marcas, ya ratificado por Chile, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

El efecto práctico de ello es que cuando una patente rija aquí, automáticamente ocurrirá lo mismo en más de 160 países. Por consiguiente, se reducen enormemente los costos de patentar.

DISCUSIÓN SALA

Esto plantea el gran desafío, incluso para las universidades chilenas, de tener que patentar muchas de nuestras actuales investigaciones con el fin de resguardar los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 9 de enero de 2012.

Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Novoa, Orpis, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Rincón y señores Prokurica, Ruiz-Esquide, Uriarte y quien habla.

2.3. Segundo Informe de Comisión de Economía

Senado. Fecha 11 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 89. Legislatura 359.

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

BOLETÍN Nº 7.862-03.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Economía tiene el honor de presentar su segundo informe sobre el proyecto de ley individualizado en la suma, en segundo trámite constitucional, originado en Mensaje del Presidente de la República.

La iniciativa ingresó a tramitación en el Senado con fecha 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía. Con fecha 13 de diciembre de 2011 se aprobó en general en la Sala, y se fijó como plazo para presentar indicaciones el 9 de enero de 2012.

El Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, calificándola de "discusión inmediata".

A la sesión concurrió el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada.

- - - - - - - -

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

1) Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: Números 1, 2 y 4 (que pasan a ser N°s 2,3 y 5) del Artículo Único.

2) Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N°s 1 y 2.

3) Indicaciones aprobadas con modificaciones: No hay.

4) Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

5) Indicaciones rechazadas: No hay.

6) Indicaciones retiradas: No hay.

- - - - - - - - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Artículo único

El artículo único del proyecto aprobado en general por el Senado introduce, en sus cuatro numerales, modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

° ° °

Indicación Nº 1

Del Honorable Senador señor García, propone introducir un número 1), nuevo, del siguiente tenor:

"1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Suprímese, en el inciso segundo, la frase "suscrito ante notario".

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.".".

El referido artículo 14 dispone, a la letra:

"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.”.

En discusión, el Fiscal del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada, manifestó el acuerdo del Ejecutivo con las modificaciones propuestas, que sólo tienen por objeto simplificar el procedimiento de obtención de una marca en Chile, evitando exigir la intervención de terceros. Suprime la exigencia de la autorización notarial y dispone que en el extracto que se inscribe conste la fecha.

-- La indicación N° 1 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Pérez Varela y Tuma.

o o o

Indicación N° 2

La **indicación N° 2**, del Honorable Senador señor García, se refiere al numeral 3) del artículo único del proyecto aprobado en general por el Senado, y es para intercalar en el inciso tercero propuesto, a continuación de “Clasificación Internacional”, la expresión “de Niza”.

El referido numeral 3) dispone:

3) Agrégase en su artículo 23, el siguiente inciso tercero:
"Cuando se hayan incluido en una única solicitud productos y,o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional, dicha solicitud dará por resultado un registro único.".

El artículo 23 del ya citado decreto con fuerza de ley N° 29, es del siguiente tenor:

"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.".

El señor Arriagada expresó que se trata sólo de una precisión que se había omitido en el proyecto aprobado en general.

-- La indicación N° 2 fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores García, Pérez Varela y Tuma.

- - - - - - -

MODIFICACIONES

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la Comisión de Economía propone introducir las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Senado:

Artículo único

° ° °

- Incorporar el siguiente N° 1, nuevo:

"1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Suprímese, en el inciso segundo, que pasa a ser quinto, la frase "suscrito ante notario".

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo."

(Indicación N° 1, unanimidad 3X0).

° ° °

N° s 1 y 2
(Pasan a ser N° s 2 y 3, sin modificaciones)

N° 3
(Pasa a ser N° 4)

- Intercalar en el inciso tercero propuesto, a continuación de "Clasificación Internacional", la expresión "de Niza". **(Indicación N° 2, unanimidad 3X0).**

N° 4
(Pasa a ser N° 5, sin modificaciones)

- - - - - - -

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

"PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 en los siguientes términos:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Suprímese, en el inciso segundo, que pasa a ser quinto, la frase "suscrito ante notario".

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.".

2) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

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

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

SEGUNDO INFORME COMISIÓN ECONOMÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el Instituto actuará en calidad de Oficina Designada y,o Elegida cuando Chile haya sido designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de

un modelo de utilidad, en fase nacional, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

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

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

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

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

- - - - - - - -

Acordado en sesión de fecha 11 de enero de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma Zedán (Presidente Accidental), José García Ruminot y Víctor Pérez Varela.

Valparaíso, 11 de enero de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, RECAIDO EN PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES.

(BOLETÍN Nº 7.862-03)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto propone modificar la ley N° 19.039, de propiedad industrial, con el propósito de estandarizar y mejorar el proceso de

solicitud de marcas y patentes, adecuando la legislación nacional a los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

II ACUERDOS:

Indicación Nº 1: Aprobada (**unanimidad) (3 x 0).**

Indicación Nº 2: Aprobada **(unanimidad) (3 x 0).**

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: El proyecto consta de un artículo único, que en sus cinco numerales introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Discusión Inmediata.

VI. ORIGEN - INICIATIVA: Mensaje del Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: Ingresó con fecha 28 de septiembre de 2011, pasando a la Comisión de Economía. Con fecha 13 de diciembre de 2011 se aprobó en general en la Sala, y se fijó como plazo para presentar indicaciones el 9 de enero de 2012.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. Pasa a la Sala para discusión particular.

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

- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

-Tratado de Libre Comercio con EE.UU, TLC.

-Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT.

-Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT.

- - - - - - -

Valparaíso, 11 de enero de 2012.

PEDRO FADIC RUIZ
Secretario

DISCUSIÓN SALA

2.4. Discusión en Sala

Senado. Legislatura 359. Sesión 90. Fecha 17 de enero, 2012. Discusión particular. Se aprueba con modificaciones.

ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES

El señor GIRARDI (Presidente).- En conformidad con lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, con segundo informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7862-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.

Informes de Comisión:

Economía: sesión 76ª, en 29 de noviembre de 2011.

Economía (segundo): sesión 89ª, en 11 de enero de 2012.

Discusión:

Sesión 80ª, en 13 de diciembre de 2011 (se aprueba en general).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1, 2 y 4 -que pasaron a ser 2, 3 y 5- del artículo único, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

El órgano técnico realizó dos enmiendas al texto aprobado en general, acordadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores García, Pérez Varela y Tuma, por lo que corresponde que sean votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión.

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en el que se consignan, en la tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía en el segundo informe, y en la cuarta columna, el texto como quedaría al aprobarlas.

El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión particular.

Si nadie pide la palabra, en votación.

DISCUSIÓN SALA

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Economía (26 votos afirmativos) y queda despachado en particular el proyecto.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés)

OFICIO MODIFICACIONES

2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 17 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 134. Legislatura 359. Cámara de Diputados.

Nº 76/SEC/12

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Valparaíso, 17 de enero de 2012.

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, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, correspondiente al Boletín N° 7.862-03, con las siguientes enmiendas:

Artículo único.-

o o o

Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo:

"1) Modifícase el artículo 14 del modo que sigue:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.".".

c) Suprímese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase "suscrito ante notario".

o o o

OFICIO MODIFICACIONES

Números 1) y 2)

Han pasado a ser números 2) y 3), respectivamente, sin enmiendas.

Número 3)

Ha pasado a ser número 4), intercalándose, en el inciso tercero que propone, a continuación de la palabra "Internacional", la expresión "de Niza".

Número 4)

Ha pasado a ser número 5), sin enmiendas.

- - -

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.721, de 13 de septiembre de 2011.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado

DISCUSIÓN SALA

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 136. Fecha 19 de enero, 2012. Discusión única. Se aprueban las modificaciones.

ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES. Tercer trámite constitucional.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.039, de propiedad industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes.

Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín N° 7862-03, sesión 134ª, en 18 de enero de 2012.
Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Chahín.

El señor **CHAHÍN**.- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para votar separadamente la enmienda del Senado a la letra a) del numeral 1) del proyecto de ley contenido en el boletín 7862- 03, toda vez que la materia de que trata se discutió largamente en la Comisión de Economía, y pensamos que es muy importante mantener la formalidad en la solicitud de marcas, no digo que se haga a través de una escritura pública ni de un documento protocolizado, pero puede ser un escrito firmado ante notario. Como señalé, fue un debate muy amplio el que se realizó sobre ese punto. El Senado le introdujo una modificación, y pido que se vote separadamente. Hago la presente solicitud en atención a que el debate del proyecto está cerrado. He dicho.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado en los términos señalados por el diputado Chahín?

Acordado.

En discusión las modificaciones del Senado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- Corresponde votar las enmiendas introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia de discusión inmediata, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, con la salvedad del literal a) del nu meral 1) del artículo único, respecto del cual se pidió votación separada. Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos.

No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- **Aprobadas**.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

DISCUSIÓN SALA

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- En votación el literal a) del numeral 1) del artículo único del texto aprobado por el Senado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 1 abstención.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).-
Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -*Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:* Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Ojeda Uribe Sergio; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Vallespín López Patricio.

-Se abstuvo la diputada señora Muñoz D'Albora Adriana.

El señor **ARAYA** (Vicepresidente).- ***Despachado el proyecto.***

OFICIO APROBACIÓN MODIFICACIONES

3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

Oficio aprobación de modificaciones. Fecha 19 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 92. Legislatura 359. Senado.

A S. E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9942

VALPARAISO, 19 de enero de 2012

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 que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de marcas y patentes, boletín Nº 7862-03.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 76/SEC/12, de 17 de enero de 2012.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

PEDRO ARAYA GUERRERO
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.

Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 19 de enero, 2012

A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 9941

VALPARAÍSO, 19 de enero de 2012

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 del modo que sigue:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.".

c) Suprímese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “suscrito ante notario”.

2) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

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

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

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

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

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

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

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

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

"Título XI

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

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

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

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

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

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

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

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

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

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

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

OFICIO LEY AL EJECUTIVO

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

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

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

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

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

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

Dios guarde a V.E.

PEDRO ARAYA GUERRERO
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados

LEY

5. Publicación de ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 20.569

Tipo Norma	:Ley 20569
Fecha Publicación	:06-02-2012
Fecha Promulgación	:26-01-2012
Organismo	:MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO; SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Título	:MODIFICA LA LEY Nº 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES
Tipo Versión	:Única De : 06-02-2012
URL	:

http://www.leychile.cl/N?i=1036995&f=2012-02-06&p=

MODIFICA LA LEY Nº 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA ESTANDARIZAR Y MEJORAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE MARCAS Y PATENTES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial:

1) Modifícase el artículo 14 del modo que sigue:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase "suscrito ante notario".

LEY

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:

"En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.

Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados al margen del registro respectivo.".

c) Suprímese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase "suscrito ante notario".

2) En su artículo 15.

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

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

b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero:

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

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

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

"Toda solicitud que enumere varias clases de productos y/o servicios, denominada en adelante "solicitud inicial", podrá ser dividida, a petición del solicitante, en dos o más solicitudes, denominadas en adelante "solicitudes divisionales". Para este efecto, el solicitante deberá

LEY

indicar en cada una de ellas la distribución de los productos y/o servicios. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. Las solicitudes divisionales darán lugar a los pagos respectivos que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

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

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

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

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

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

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

"Título XI

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

Artículo 114.- Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad

LEY

presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

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

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

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

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

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

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

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

LEY

plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes.

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

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

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

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

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

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

LEY

presentación de la solicitud internacional correspondiente.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 26 de enero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Tomás Flores Jaña, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.