

II INFORME DE ACHIPI

SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 19.039 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE PATENTES

JULIO 2011

ASPECTOS SUSTANTIVOS

MATERIA	PROPUESTA
<p>Artículo 1 Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer</p>	<p>Agregar a continuación de presente Ley “y por los tratados internacionales vigentes en Chile”.</p> <p>Armonizar la redacción de toda la ley con tratados; por naturaleza técnica legislativa y certeza jurídica, no puede quedar entregado a meras resoluciones administrativas.</p> <p>Establecer que esta ley será supletoria, en lo pertinente, de lo dispuesto en tales tratados y en otras leyes sobre otros derechos de Propiedad Industrial y su observancia.</p> <p>Separación de los campos en que solicitudes presentadas en el extranjero producen efectos administrativos de aquellos en los que pueden producir efectos legales o judiciales respecto de terceros.</p> <p>agregar en el inciso 1 del Art. 1, los “secretos industriales” y los “secretos empresariales”, para consagrarlos como un derecho adicional, como son las marcas y las patentes. Ello sin perjuicio del inciso segundo de la Ley que se hace cargo de establecer su forma de protección.</p>

<p>Art. 2</p> <p>Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.</p>	<p>Agregar la obligación de colocar la individualización completa.</p> <p>Deberá solicitarse por escrito la anotación del cambio de apoderado, para lo que bastará una solicitud escrita del nuevo mandatario, acompañada del respectivo documento otorgado de acuerdo a las normas vigentes.</p> <p><u>Art.2 Ley comentado por CAP.</u> La “individualización completa” propuesta por el CAP constituye un riesgo de discusión inútil con el INAPI. En materia de representación pienso conveniente atenerse a las normas procesales comunes y dejar la norma de la Ley 19.039 tal como se encuentra.</p> <p>Idem en materia de cambio de apoderados. A mi juicio propuesta del CAP es entrar en la casuística, de manera riesgosa.</p> <p><u>Sugiero no incorporar esta propuesta del CAP.</u></p>
<p>Párrafo 2:</p> <p>De los procedimientos generales de oposición y registro.</p>	<p>Establecer plazos para que autoridades provean presentaciones, evacúen resoluciones y pronunciamientos, junto con sanciones por no cumplimiento y remedios inmediatos al retardo.</p> <p>Establecer que toda resolución que declare no presentada, abandonada, o deniegue una solicitud o una petición de parte deba ser fundada breve, pero específicamente, tanto los hechos como en el derecho.</p> <p>Establecer para casos excepcionales y justificados la posibilidad de otorgar plazos más amplios que los establecidos en la ley, bajo responsabilidad del</p>

	<p>petionario y previo pago de impuestos equivalentes a los de las diferentes solicitudes, los que deben ir escalando, en la misma medida en que los plazos se amplíen.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.</p>	<p>Establecer la exigencia de que toda solicitud que ingrese o se radique en Chile, no otorgará a sus titulares acciones judiciales ni administrativas respecto de terceros en el país, sino que desde que la legislación lo permita y, en todo caso, después de su publicación conforme al inciso precedente (esto se repite en el art. 49)</p> <p>Distintas opiniones dentro del Consejo de Patentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el sistema de oposición por el de observaciones a la solicitud para darle continuidad al procedimiento administrativo. • El sistema de oposiciones debe mantenerse, pero debe ordenarse el procedimiento de manera que fluya ordenada y adecuadamente • La publicación de patentes debe ser flexible, a voluntad del interesado, según quiera ser oponible o no su invento yendo desde el término actual hasta los 18 meses a partir de la prioridad. • El medio de publicación es indiferente. Sin embargo, debe haber un procedimiento destinado a llegar a un acuerdo sobre el título de la solicitud o si el INAPI es quien lo elige, éste debe asumir la responsabilidad sobre el mismo. <p><u>Art. 4 Ley comentada por CAP</u></p> <p>Propuesta del CAP a primer párrafo no parece necesaria. Redacción actual es de pocas palabras pero es clara y no ha provocada mayor discusión en materia de</p>

	<p>interpretaciones. Además el uso de las palabras “permanente” y “definitiva” me parece inconveniente para una ley. Finalmente sobre este punto, considero que los derechos que confiere la Ley a una solicitud una vez concedida/otorgada no son fruto de la publicación sino que de una solicitud presentada y tramitada de conformidad a la Ley, tramitación que contiene entre sus trámites necesarios y obligatorios “la publicación”. <u>Sugiero dejar este inciso tal como se encuentra hoy en la Ley, ajustando sin embargo, tal como propuesto por el CAP los nombres y títulos de la institucionalidad hoy vigente.</u></p> <p>El “nuevo párrafo 2” propuesto por el CAP no me gusta por su tenor negativo por una parte. Además desde el fondo del asunto, a mi juicio el germen de derecho nace con la presentación de la solicitud y no con la publicación de la misma. Además, me preocupa que con la redacción propuesta nos acercamos a las calificaciones de intención del “maliciosamente”. <u>Sugiero eliminar derechamente ese párrafo.</u></p> <p>El “nuevo párrafo 3” propuesto por el CAP resulta a mi juicio inconveniente puesto que profundiza en la fatalidad del “maliciosamente”. Pienso riesgoso que el texto de la Ley entre a calificar la buena o mala fe. Además, se trata casi de regular casuística una vez más, visto que los casos de empresas que empiecen al tiempo de presentarse una solicitud de patente son pocos. Además, no veo razón de peso para permitir que el tercero siga usando su invención y continúe su empresa hasta que le resulte conveniente y en paralelo forzar al dueño de la solicitud de patente/patente concedida a dar una licencia obligatoria. “Precio razonable” tampoco me parece conveniente. <u>Sugiero eliminar este párrafo derechamente.</u></p>
--	--

<p>Art, 5</p> <p>El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.</p>	<p style="color: red;">CAP propone extender el plazo a 60 días en el caso de patentes. ACHIP propone 4 meses.</p> <p style="color: red;">Distintas opiniones dentro del Consejo de Patentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el sistema de oposición por el de observaciones a la solicitud para darle continuidad al procedimiento administrativo. • El sistema de oposiciones debe mantenerse, pero debe ordenarse el <p style="color: red;">procedimiento de manera que fluya ordenada y adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No eliminar el proceso de oposición, pero deben introducirse modificaciones tendientes a darle seriedad a la oposición y agilidad a su tramitación (Ejemplo: medidas como cobro por interponer la oposición o medidas procesales como requisitos de documentos en que se funda o anticipar la recepción de la causa a prueba).
<p>Art, 6.</p> <p>Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda</p>	<p>Proponer que tal examen realizado por peritos contemplados en la presente ley y en la forma señalada en ella y en su Reglamento, será considerado un trámite esencial para la concesión del derecho, no pudiendo ser substituido por informes otorgados en el extranjero.</p> <p>Señalar más taxativamente que el papel de peritos y examinadores es meramente auxiliar y técnico y que es rol privativo del Director de INAPI decidir sobre la aprobación o rechazo de una patente.</p> <p><u>Art. 6 Ley comentado por CAP</u></p> <p>Concuerto plenamente con el CAP en el sentido que el “informe pericial” puede (y en la</p>

	<p>mayoría de los casos “debe”) ser “al menos uno” y tal vez derechamente “más de uno”.</p> <p><u>Me pregunto si resulta suficiente establecer, como está escrito, “al menos un informe pericial” o si podríamos establecer una idea del tipo: “el primer informe pericial dictado será puesto en conocimiento de las partes, las que tendrán derecho a traslado. Posteriormente el perito y las partes tendrán derecho a tantas réplicas como duplicas sean necesarias para dejar a la solicitud en estado de ser concedida o en estado de ser presentada al Director para resolución final.</u></p>
<p>Artículo 7º.</p> <p>Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.</p>	<p>Extender el plazo a 90 días, extendibles a otros 90 sin límites a la cantidad de prórrogas que puede pedir el solicitante.</p> <p style="color: red;">Cambiar cualquier referencia a perito por examinador, con el entendido de que los examinadores van a ser todos internos.</p> <p>El examen se extenderá exclusivamente a las materias relativas a la ciencia o arte que profesa el examinador y analizará también, exclusivamente desde ese punto de vista, los fundamentos de las eventuales oposiciones</p>
<p>Art 7</p> <p>El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días.</p>	<p>Extender el plazo a 90 días, extensibles a otros 90 días sin límites a la cantidad de prórrogas que puede pedir el solicitante.</p> <p>Sin límite a la cantidad de informes que puede emitir el perito.</p>

ASPECTOS PROCEDIMENTALES

MATERIA	PROPUESTA
<p>Art 7 De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.</p>	<p>Ampliar el plazo a 90 días.</p> <p>Agregar que el Examinador deberá pronunciarse sobre todos los documentos del estado de la técnica que sean aportados durante el examen de la solicitud y que pudieran ser relevantes para el análisis de patentabilidad.</p> <p style="color: red;">CAP propone que será posible presentar documentos públicos durante el examen de la solicitud, con fecha cierta de publicación, que pudieran ser relevantes para el análisis de patentabilidad. Supongo que están refiriendo a que cualquier persona puede presentarlo, aun fuera de plazo.</p> <p><u>Art. 7 Ley comentado por CAP</u></p> <p><u>Sugiero, por lo menos en esta etapa, mantener el concepto único de “Informe Pericial”.</u></p> <p>En lo que dice relación con la prórroga del Perito, <u>sugiero una prórroga de 30 días adicionales para evacuar su informe.</u> Ello nos llevaría a un máximo (por lo menos teórico) de $90 + 30 = 120$ días.</p> <p>Una vez que el Perito reciba de vuelta el expediente para formular sus observaciones, <u>sugiero establecer derechamente trámite de la réplica y de la duplica, y de cuantas sean necesarias hasta llevar la solicitud a estado de resolver.</u></p> <p>En relación con el último inciso nuevo sugerido por el CAP, <u>pienso inconveniente establecer en la Ley detalle de qué deberá hacer el perito en su Informe Pericial y</u></p>

	<p><u>menos sobre qué puntos deberá pronunciarse. Sugiero eliminar.</u></p>
<p>Artículo 8°.-</p> <p>Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.</p>	<p>Se debe establecer un procedimiento que permita la devolución de los Honorarios Periciales para los casos en que el solicitante pierda interés en seguir adelante (Abandono) y no se haya nombrado perito todavía.</p> <p>Es necesario que se emita un comprobante de ingreso del pago para acreditarlo ante terceros.</p>
<p>Artículo 10.-</p> <p>Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.</p> <p>El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.</p>	<p>Que la extensión sea por 45 días en los casos que no son marcas.</p>
<p>Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere.</p>	<p>Establecer que el INAPI debe exigirlo por resolución dictada después de presentada la prueba y en forma previa a la citación para oír sentencia.</p>
<p>Artículo 12.-</p>	<p>Agregar que el testimonial se puede rendir</p>

<p>En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial.</p>	<p>si se estime conducente por resolución fundada del Director.</p>
<p>Artículo 13.-</p> <p>Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.</p>	<p>Agregar que se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados,,,,, desde el momento en que éstos sean efectivamente accesibles al público.</p> <p>Agregar que la notificación es al apoderado nacional.</p> <p style="color: red;">CAP propone en el caso de la demanda de nulidad, permitir que se pueda notificar a su mandante no obstante cualquier limitación en sus poderes. Creo que esto atenta en contra de la ley general en esta materia</p> <p><u>Art. 13 Ley comentado por CAP</u></p> <p>En relación con la notificación de las demandas de nulidad, se propone una suerte de obligatoriedad legal del mandatario para recibir la notificación, incluso contra facultad expresa del poder que detiene. Entiendo la conveniencia de esta propuesta de norma desde un punto de vista práctico. Sin embargo, tengo dudas en cuanto a la legalidad de la propuesta hecha.</p> <p>En relación con las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos, discrepo en la necesidad de fundas “todas las resoluciones”. Por otra parte, en lo que dice relación con las que deben ser efectivamente fundadas, comparto el “explícitamente” pero no el “breve”. Pienso conveniente en este punto no limitar la posible</p>

	<p>explicación fundante que quiera dar la Autoridad. Por otra parte, el breve nos puede llevar a resoluciones de media línea y de formulario.</p>
<p>Artículo 13.-</p> <p>Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.</p>	<p>Las resoluciones del Director del INAPI serán suscritas por éste y el Secretario Abogado debiendo siempre ser fundadas breve pero explícitamente, tanto en los hechos como en el derecho.</p> <p>Lo establecido en el inciso anterior no obsta al cumplimiento de otras formalidades o requisitos que establezca específicamente la normativa aplicable.</p>
<p>Artículo 13.-</p> <p>Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo.</p>	<p>Agregar que se deberá certificar tanto la fecha de su preparación, como la fecha en que el estado se hizo efectivamente accesible al público, computándose todos los plazos desde esta última.</p>
<p>Artículo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse 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.</p>	<p>Al igual que las marcas comerciales, es pertinente eliminar el requisito notarial de los poderes.</p> <p>Eliminar también requisito de Legalización por el Cónsul de Chile para los provenientes del extranjero. (Convenio de Hague)</p>
<p>Artículo 17.-</p> <p>Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o</p>	<p>CAP propone que los juicios que refieran a la infracción o lesión de derechos de propiedad industrial inscritos o, cuando proceda, solicitados, se tramitarán ante la Justicia Ordinaria en sede criminal,</p>

<p>efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley</p>	<p>cuando correspondan a ilícitos penales, o en sede civil en los demás casos pertinentes.</p> <p>Se tramitarán ante la Justicia Ordinaria los juicios sobre la validez, nulidad u otra cuestión cualquiera que refiera a los actos contratos y procedimientos que han servido de título a la transferencia, transmisión o cambio de titular de una marca, sin perjuicio de la facultad del INAPI de pronunciarse sobre la inscripción de tales actos.</p> <p>Señalar que el Código del Procedimiento Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo son supletorias en todo lo no expresamente comprendido en esta ley. Establecer un procedimiento para ciertas reclamaciones menores sobre la validez o efectos de los derechos de propiedad industrial. Hoy, una vez concedida la patente, no se permite hacerle cambios, aunque haya errores evidentes en su texto. (En ZA el dueño de la patente puede reclamar por errores formales desde que se presenta la solicitud hasta que vence la patente. Si los errores son de fondo, el dueño de la patente también puede reclamar su corrección y, en ese caso, se publica la solicitud de cambio en la gaceta oficial. Si nadie se opone y la autoridad lo encuentra procedente, entonces se hace el cambio pedido)</p>
<p>Art 17 bis D.</p> <p>En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se</p>	<p>CAP sugiere agregar que este nuevo informe es obligatorio para en todos los casos referidos a patentes de invención y modelos de utilidad. Yo creo mejor dejarlo como esta, pero establecer la obligación que el perito debe evacuar su informe</p>

<p>resuelva en materia de costas.</p>	<p style="color: red;">antes de la vista de la causa,</p> <p><u>Art. 17 bis D de la Ley comentado por CAP</u></p> <p>Más allá de la discusión que aparece en el texto de CAP entre examinador y perito, la que se tendrá que resolver, el CAP propone una participación facultativa del examinador/perito a la vista de la causa. Considero indispensable que el perito asista siempre y obligatoriamente a la vista de la causa, para dar su opinión, para contestar a preguntas del tribunal como a preguntas de las partes.</p>
<p>Artículo 17 bis H.-</p> <p>El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial.</p>	<p>Agregar que , contará además con una dotación de peritos de una lista que confeccionará conforme a lo dispuesto en el Reglamento, y que se nombraran y remunerarán por este Tribunal, conforme a las normas establecidas al respecto en relación al INAPI.</p> <p>Estos peritos serán diferentes de los designados en por el INAPI, e intervendrán cuando el Tribunal requiera de informes o nuevos informes respecto de la ciencias o artes pertinentes, para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento</p>
<p>Artículo 18.-</p> <p>La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual</p>	<p style="color: red;">CAP propone eliminar el sistema de anualidades y dejar un pago al momento de presentar y otro al momento de la concesión. Estoy de acuerdo, pero no sé si hay tratados que nos obliguen a anualidades (me parece que no).</p> <p>Se debe establecer claramente desde que antelación se puede pagar el decenio o quinquenio.</p> <p>Debe permitirse siempre el pago anticipado y que el titular debe optar antes</p>

no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

del vencimiento del plazo por el período que quiere tener protegido.

Deben pagarse todos los derechos y por todo el período antes de concederse el registro.

Art.18 de la Ley comentado por CAP

El CAP propone una abolición del pago de “anualidades” al cabo del correspondiente decenio o quinquenio, según cuál sea el privilegio de que se trate. **Discrepo del CAP en esta materia y mantendría el sistema vigente a la fecha por las razones siguientes:**

- a.- pago diferido en el tiempo ayuda a los inventores/solicitantes chicos;
- b.- pago diferido permite al titular del privilegio, determinar antes de que termine el primer período, si tiene interés o no en mantener sus derechos. Ello sabiendo que si no tiene más interés, puede dejar de pagar sabiendo que su invención pasará a dominio pública.
- c.- puede provocar la llegada anticipada de cierta tecnología al dominio pública.

En el caso que se acepte esta propuesta, se deberán modificar los artículos siguientes que se refieren a materia procesales, para hacerlos concordantes con éste.

Art. 18 G de la Ley comentado por CAP

Parecería recomendable en relación con demandante y demandado solicitar simplemente “individualización completa de las partes como se establece en los códigos de procesales.

<p>Art. 18 bis K.</p> <p>El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.</p>	<p>Ampliar el plazo a 90 días</p> <p>Agregar la posibilidad de presentar una limitación a una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, donde un informe deberá ser evacuado por el Examinador designado en el cual se verificará la existencia de tal limitación.</p> <p>La limitación comprenderá la eliminación de una o más reivindicaciones, o la modificación del texto de una reivindicación. En este último caso, el Examinador deberá indicar en forma expresa qué tipo de limitación produce el nuevo texto de la reivindicación, respecto del que originalmente aceptó el INAPI.</p>
<p>Artículo 31 bis.-</p> <p>En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.</p>	<p style="color: red;">CAP considera que esta parte es irracional, si el producto es nuevo no se pretenderá que este protegido solo por el procedimiento, por lo cual lo que ofrece este artículo es extraño y sugiere eliminar la condición de producto nuevo</p> <p style="color: red;">Además quieren agregar “ o, en cualquier caso, cuando el demandante o querellante, después de haber hecho esfuerzos razonables, no haya podido establecer cuál ha sido el procedimiento empleado por el inculpado, querellado o demandado”</p> <p>Este artículo está copiado en forma incompleta del 34 de ADPIC . Es letra muerta, para el caso de un producto que no sea “nuevo” si no se complementa con el artículo 34 1) letra b) de ADPIC, que simplemente se omitió.</p> <p>No puede ser facultativo para el Juez ordenar la inversión de la carga de la prueba, debe ser obligatorio en todos los</p>

	<p>casos que el Juez la decrete.</p> <p>Recomendamos modificar esta disposición de modo que guarde la debida coherencia con el artículo 34 de TRIPS en el sentido de poder invertirse la carga de la prueba ante la presencia de alguna de las condiciones señaladas en dicho artículo 34 y no cuando se presentan todos los supuestos del actual artículo 31 bis.</p> <p>Se propone una nueva redacción, toda vez que no queda claro si la exigencia que el producto obtenido por el procedimiento patentado, sea nuevo, juega a favor o en contra del titular del procedimiento patentado.</p> <p>También se propone una nueva redacción, respecto a qué sucede a propósito de la presunción. Se debe también entonces presumir que, salvo prueba en contrario, ¿todo producto distinto proviene de un distinto procedimiento?</p> <p><u>Art. 31 bis de la Ley comentado por CAP</u></p> <p>Sin perjuicio que lo escrito por el CAP en esta materia no parece ser un texto definitivo, se usó nuevamente la expresión “razonable” que sin duda alguna deja espacio por una parte a la discusión y por otra parte a que la persona que esté de mala fe, tenga un margen de defensa, y en paralelo o a contrario sensu, se complique sin duda alguna la demanda del titular de los derechos.</p>
--	--

<p>Artículo 32.-</p> <p>Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.</p>	<p>Debe incorporarse expresamente a la Ley que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”. En el TLC con USA se homologa “aplicación industrial” con “utilidad”.</p> <p>Se deben redactar directrices/guidelines que establezcan las pautas para el examen de fondo y guíen efectivamente a los solicitantes sobre la materia patentable y los criterios aplicables por el INAPI en su examen de fondo.</p> <p>El Reglamento debería tener un linkage con las directrices/guidelines de modo que exista alguna forma de control sobre el contenido de éstas últimas cuya naturaleza es esencialmente modificable.</p> <p><u>Art. 32 de la Ley comentado por CAP</u></p> <p>“Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”</p> <p>Los requisitos principales de patentabilidad son sin dudas los indicados en el párrafo anterior copiado de la Ley. Sin perjuicio de ello, me pregunto si no será conveniente agregar (...) en todos los campos de la tecnología, siempre que no sean de aquellas enumeradas en el Artículo 37 de esta Ley, y siempre que sean nuevas (...).”</p>
---	---

<p>Artículo 34.-</p> <p>En caso que una patente haya sido solicitada previamente, en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.</p>	<p>Agregar una referencia al plazo de 30 meses de PCT. OJO con reglas 48 y 49 de la PCT.</p> <p>Hace falta una definición de prioridad.</p>
<p>Artículo 35.-</p> <p>Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.</p>	<p>Agregar que la expresión “no evidente” será considerada equivalente a “nivel inventivo”.</p> <p>Hubo una discusión dentro de CAP La persona normalmente versada (segunda vez que aparece versada en una línea) en la materia técnica es una persona objetiva que teniendo un problema técnico, no es capaz de solucionarlo con el conocimiento que él tiene del estado del arte. Esta persona conoce todo lo que es de conocimiento general común en la materia técnica correspondiente, es decir conoce todo lo que ha sido hecho accesible al público hasta la fecha relevante en su campo y tiene a su disposición los medios normales y capacidad para la experimentación y el trabajo rutinario necesario en dicho campo. Sin embargo desconoce lo que hay en otros campos de la técnica exceptuando aquello que es de conocimiento general en todos los campos. (Cuál puede ser la materia de conocimiento general en todos los campos, si nmo indica claramente no ceñirse al análisis dentro del área de la técnica de la invención analizada, esta definición nos parece muy peligrosa y de interpretación ambigua, ya el concepto de nivel inventivo tiene una carga de</p>

	<p style="color: red;">subjetividad importante, no hay que adicionar más incerteza a este parámetro),</p> <p>Art. 35 y 36 de la Ley comentados por CAP</p> <p><u>Sugiero dejar el artículo de la Ley tal como se encuentra hoy. Considero que todos los agregados hechos por el CAP no aportan a la claridad del texto que ya es claro ni tampoco a interpretación del mismo que resulte necesario al tiempo de analizar una patente por el INAPI, a través de uno de sus peritos. Finalmente intentar establecer en el texto de la Ley sinónimos me parece innecesario y podría incluso ser peligros a la hora de tener que llevar un caso al tribunal.</u></p> <p>El texto agregado por el CAP hace referencia a una “Guía de Examen” que deberá dictar el INAPI. Todo parece indicar que esta materia no es objeto de Ley.</p>
<p>Artículo 36.-</p> <p>Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.</p>	<p>Agregar que la expresión “útil” será considerada equivalente a “susceptible de aplicación industrial”.</p>

<p>Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:</p>	<p>Separar los conceptos de lo que no es invención y aquello que es invención, pero que no puede ser patentable.</p> <p>Se debe redactar lo contenido en el Art. 37 b) y f) de modo que pueda aplicarse claramente.</p>
<p>Art 37 C</p> <p>c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.</p>	<p>Agregar que si son patentables los métodos económicos, financieros, comerciales o de negocios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 y dichos métodos sean llevados a cabo sobre una plataforma de un conjunto de dispositivos.</p>
<p>f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.</p>	<p style="color: red;">Sugerencia de algunos de CAP: (este artículo merece atención, se debe eliminar la frase “o aquel que pueda ser aislado”, El hecho de lograr el aislamiento de un elemento que anteriormente fue parte de la naturaleza, no puede estar excluido de patentabilidad, eso perjudica a muchas solicitudes que actualmente se refieren a este tema, y que posteriormente podrían ser anuladas, ya que el INAPI está aplicando un criterio diferente, por otra parte lo que se puede aislar no se encuentra como tal en la naturaleza, por ejemplo un extracto fluido de las hojas de una planta al estar aislado no es parte de la naturaleza, y a la vez está excluido porque puede ser aislado, pero se está aceptando de manera contraria a lo que dice la ley en este párrafo)</p>
<p><u>Art. 39 de la Ley comentado por CAP</u></p> <p><u>A mi juicio plazo debería ser uno solo y no distinguir como se hace en la propuesta CAP que pretendiendo incorporar algunas solicitudes que no se establecen hasta</u></p>	<p><u>Art. 39 de la Ley comentado por CAP</u></p> <p><u>A mi juicio plazo debería ser uno solo y no distinguir como se hace en la propuesta CAP que pretendiendo incorporar algunas solicitudes que no se establecen hasta</u></p>

<p><u>esta fecha expresamente, abre un flanco de interpretación que resulta altamente inconveniente e incluso peligroso.</u></p>	<p><u>esta fecha expresamente, abre un flanco de interpretación que resulta altamente inconveniente e incluso peligroso.</u></p>
<p>Artículo 42.-</p> <p>No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:</p> <p>a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o</p> <p>b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.</p>	<p>Agregar que para los efectos de la letra a) se presumirá salvo prueba en contrario que deberá ser rendida por terceros, que las divulgaciones hechas por el cesionario de la patente derivan del derecho del solicitante</p> <p>La causal señalada en la letra b) de este artículo, deberá ser alegada por el solicitante junto con la presentación de la solicitud correspondiente y deberá aprobarse dentro del curso de la solicitud</p> <p><u>Art. 42 Ley comentado por CAP</u></p> <p><u>Sugiero dejar el artículo de la Ley tal como se encuentra hoy. Considero que todos los agregados hechos por el CAP no aportan a la claridad del texto que ya es claro, y además lo limitan en cuanto a la letra b.- y abren un flanco en relación con la presunción propuesta para la letra a.-</u></p> <p>Discutiría la conveniencia de agregar algunas causales en las que se puedan considerar nuevos hechos como “divulgación inocua”. Podríamos volver a discutir la posibilidad de permitir las “solicitudes de patente de reválida”.</p>
<p>Artículo 43.-</p> <p>Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un resumen del invento. - Una memoria descriptiva del invento. - Pliego de reivindicaciones. - Dibujos del invento, cuando procediera. 	<p>Agregar que cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el INAPI podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente</p>

	<p>reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo</p> <p>Cuando se comprenda material genético, agregar una declaración jurada sobre el origen de ese material, como requisito esencial para estos casos.</p>
<p>Artículo 43 bis.-</p> <p>La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.</p>	<p>Cambiar experto o perito por persona versada en la materia técnica.</p>
	<p>Agregar que el solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.</p> <p>Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o del contenido de la memoria descriptiva. ()</p> <p>En estos casos, un nuevo extracto de la solicitud del privilegio deberá ser publicado por el solicitante.</p>
	<p>Agregar que El INAPI podrá, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del procedimiento de concesión determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantee dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo</p>

	<p>dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra. En estos casos, las nuevas solicitudes conservarán la prioridad local de la solicitud original.</p> <p>De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.</p> <p>En estos casos, un nuevo extracto de la solicitud del privilegio deberá ser publicado por el solicitante.</p> <p><u>Art. 43 bis 1 y 2 de la Ley comentado por CAP</u></p> <p>Sugiero ampliar el derecho del solicitante en cuanto a que éste debería tener derecho a dividir su solicitud en cualquier momento de la tramitación y no solamente hasta que se haya emitido el primer informe pericial. Además, en caso querer hacerlo después de dictado el primer informe pericial, debería poder hacerlo incluso en los casos en los que la Autoridad no se haya pronunciado sobre la falta de “unidad de invención de la solicitud”.</p> <p>La división de la solicitud puede ser de gran utilidad en materia de estrategia de protección, especialmente cuando la discusión con un perito se centra en una materia determinada, habiéndose aceptado gran parte de las demás reivindicaciones. De esta manera resultaría posible conceder una patente más rápido y dejar solamente una discusión puntual pendiente. Esto especialmente útil en el caso de patentes farmacéuticas.</p>
--	--

<p>Artículo 45.-</p> <p>Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.</p> <p>Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de</p>	<p>Establecer que se debe realizar un examen preliminar al momento de presentar la solicitud que debe detectar si la solicitud contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El nombre e individualización del solicitante; b) Un documento que formalmente parezca ser la memoria descriptiva del invento; y c) Un documento que aparentemente parezca un pliego de reivindicaciones. <p>Si la solicitud no contiene a primera vista dichos antecedentes, se requerirá al solicitante para que los declare o acompañe y en tanto ello no se haga, no se otorgará fecha a la solicitud y ella no producirá efectos.</p> <p>Posteriormente el Examinador practicará un examen formal detallado y si detecta algún error u omisión, respecto de los documentos señalados en el art. 43 se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días si no cumple, se abandonada procediéndose a su archivo</p> <p>:</p> <p>Agregar que para que se de curso a la solicitud de desarchivo el solicitante deberá acompañar los antecedentes que comprueben que se han subsanado los errores u omisiones y el comprobante de</p>
---	--

<p>prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.</p>	<p>pago de un derecho adicional, a beneficio fiscal. correspondiente a Unidades Tributarias, sin lo cual no se dará curso a la petición</p> <p><u>Art. 45 la Ley comentado por CAP</u></p> <p>Pienso que como ACHIPI y como mandatarios de patentes debemos intentar hacer todo lo posible para que las solicitudes de patente se concedan e incluso “que se puedan arreglar en el camino”, así como las solicitudes PCT se pueden arreglar en el camino.</p> <p>La propuesta del CAP en relación con el establecer que el texto de solicitud de patente deberá contener “una memoria...que parezca memoria”, me parece riesgoso y abre desde ya un frente de discusión no sólo con la Autoridad sino que además con los mesoneros de turno.</p> <p>Por lo tanto en virtud de lo anterior, sugiero no acoger la propuesta del CAP en este punto.</p>
<p>Artículo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente.</p>	<p>Sustituir este artículo por:</p> <p>El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, será el órgano nacional Competente para la presentación en Chile de solicitudes Internacionales de Patentes, las que se regirán en su fase internacional por procedimiento establecido por el Tratado Internacional en Materia de Patentes y su Reglamento, pero que estarán sujetas a la legislación chilena y en especial a esta ley, en cuanto a los efectos sustantivos que puedan producir en Chile.</p> <p>En el caso de las Patentes que ingresen en Chile conforme al Tratado de</p>

	<p>Cooperación en Materia de Patentes, se aplicarán las siguientes regla, sin perjuicio de las otras normas sobre la materia que establezca esta ley:</p> <p>a) Deberán presentarse en Chile en los formularios que contengan las designaciones que al efecto señale el Reglamento;</p> <p>b) Si no han sido presentadas en español, deberán ser traducidas a este idioma;</p> <p>c) Deberán satisfacer todos los requisitos, procedimientos, acompañar todos los documentos que se requieran para el trámite y aceptación de una solicitud nacional y satisfacer todos los derechos u honorarios a beneficio fiscal, de peritos u otros profesionales;</p> <p>d) Serán competentes para intervenir en cualquier etapa de su tramitación en Chile, únicamente los funcionarios y órganos que son competentes para actuar respecto de una solicitud nacional;</p> <p>e) Cuando el solicitante no tenga residencia en Chile deberá designar un apoderado conforme a lo dispuesto en esta ley;</p> <p>f) Deberá satisfacer todas las tasas y derechos a pagarse al Instituto Nacional de Propiedad Industrial</p>
--	--

<p>Art 52 d</p> <p>d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.</p>	<p style="color: red;">Sugerencia de agregar penas privativas de libertad en este caso</p> <p>Se sugiere en este caso establecer que iniciado el juicio se adelantará hasta que se haya rendido la prueba en el caso que éste sea civil o se haya finalizado la investigación y recogido las pruebas en el evento que éste sea penal, suspendiéndose el procedimiento en este caso hasta que se decida en definitiva por los órganos correspondientes acerca de la concesión o no de la patente.</p> <p>Si la patente es concedida, los juicios seguirán adelante y se ella no es concedida, se dictará de inmediato sentencia absolutoria en el juicio civil y se sobreseerá definitivamente el caso en material penal.</p>
<p>Art. 52</p> <p>Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica</p>	<p>Agregar que La distribución benéfica no procederá cuando lo elementos o utensilios utilizados deban ser usados inequívocamente para la fabricación del procedimiento patentado, para llevar a cabo el procedimiento protegido o para obtener directamente el producto objeto de tal procedimiento.</p>
<p>Art. 53</p> <p>La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.</p>	<p>Que el marcado sea facultativo y que la omisión obliga al titular a poner en conocimiento de los eventuales infractores con al menos tres meses de anterioridad al inicio de la acción penal, por un medio fehaciente, la existencia de protección de patente, con mención de su número de registro para hacer valer las acciones</p>

	penales de la ley.
<p>Artículo 53 Bis 2.-</p> <p>Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.</p>	<p>Eliminar la frase “para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico”</p> <p>Agregar que estos casos el INAPI deberá emitir un Título de protección por el período suplementario.</p>
<p>Artículo 53 Bis 3.-</p> <p>No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:</p> <p>a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;</p> <p>b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente, y</p> <p>c) Acciones u omisiones del solicitante.</p>	<p>Agregar en cada letra que sólo se aplica si la demora no exceda el plazo de 90 días.</p> <p>El exceso del plazo de 90 días señalados en los incisos a) y b) de este artículo, será considerado como demora injustificada.</p> <p>También se propuso sacar la letra b)</p>

<p>Artículo 54.-</p> <p>Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.</p>	<p>Agregar aquí que no se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores (Sacado del actual artículo 56)</p> <p>Se debe establecer un procedimiento más ágil respecto de este tipo de derechos.</p>
<p>Artículo 59.-</p> <p>La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.</p>	<p>Agregar al final “salvo que ponga en conocimiento de los eventuales infractores, con al menos tres meses de anterioridad, por un medio fehaciente, la existencia de la protección del modelo con mención de su número de registro.”</p>
<p>Artículo 61.-</p> <p>Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.</p>	<p>Agregar aquellos que ofrezcan o introduzcan en el comercio un modelo de utilidad registrado o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales</p>
<p>Artículo 62.-</p> <p>Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.</p>	<p>Definir cuál será el ámbito de protección de los diseños de modo que esté acorde a las necesidades del diseño en nuestro país y otorgue ventajas claras respecto al registro mediante derecho de autor.</p> <p>El diseño industrial debería referirse a la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto.</p> <p>Se hace necesaria la definición de producto y producto complejo.</p>

<p>Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines</p>	<p>El inciso tercero del artículo 62 no es claro ya que hace mención a “una combinación de características”, lo que implica el requerimiento de nivel inventivo del diseño industrial.</p> <p>El artículo 62 ter. Inciso segundo debe ser aclarado.</p> <p>Debería eliminarse el requisito de describir geoméricamente el diseño.</p> <p>Sólo debería exigirse una definición del objeto del diseño , el campo de aplicación y una breve descripción de las figuras.</p> <p>Definir de manera clara el alcance del término “indumentaria”.</p>
<p>Artículo 62 bis.-</p> <p>La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.</p>	<p>Sustituir el artículo por el siguiente texto:</p> <p>Los dibujos y diseños industriales confieren un derecho exclusivo sobre la apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo, cuyo alcance estará determinado por los dibujos acompañados.</p>
<p>Artículo 62 ter.-</p> <p>Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la</p>	<p>Sustituir el texto indicado por:</p> <p>“Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.</p> <p>El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto sólo se considerará que es</p>

<p>conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.</p>	<p>nuevo y posee carácter singular:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y b) En la medida que estas características visibles del componente presenten en si mismas novedad y carácter singular. <p>Se entenderá por utilización normal, a efectos de los previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.</p>
<p>Artículo 64.-</p> <p>Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud. - Memoria descriptiva. - Dibujo. <p>- Prototipo o maqueta, cuando procediera.</p>	<p>Sustituir memoria descriptiva por “breve descripción de los dibujos”.</p>
<p>Artículo 67.-</p> <p>Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos. 	<p>Agregar aquellos que ofrezcan o introduzcan en el comercio un modelo de utilidad registrado o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales</p>

<p>Artículo 84.-</p> <p>Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.</p>	<p>Agregar que la omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero obligará al titular a poner en conocimiento de los eventuales infractores, con al menos tres meses de anterioridad, por un medio fehaciente, la existencia de la protección del modelo con mención de su número de registro para hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley</p>
<p>Artículo 85.-</p> <p>Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso</p>	<p>Agregar aquellos que ofrezcan o introduzcan en el comercio un modelo de utilidad registrado o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales.</p>
<p>Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.</p>	<p>Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, económicos, o de administración, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. El medio o soporte en los que se encuentren plasmados estos secretos será</p>
<p>Artículo 87.- Constituirá violación del secreto</p>	

<p>empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.</p>	<p>indiferente para considerarlos como tales, debiéndose considerar también como secretos empresariales los transmitidos de manera oral o por tradición en el seno de una compañía o empresa o en el marco de una relación laboral.</p> <p>Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva.</p>
<p>Artículo 89.-</p> <p>La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y *no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.</p> <p>La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos</p>	<p>Agregar después de “condición” de que * antes de su primera divulgación en cualquier parte del mundo antes de esa fecha y no hayan sido y</p>
<p>Artículo 90.-</p> <p>Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:</p>	<p>Agregar al final que cuando no produzcan efectos clínicos y terapéuticos previamente conocidos:</p>
<p>Artículo 91.-</p> <p>No procederá la protección de este Párrafo, cuando:</p> <p>a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o</p>	<p>Sustituir por:</p> <p>Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, conductas contrarias a la libre</p>

<p>explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.</p>	<p>competencia declaradas por la autoridad competente, se justifique tal suspensión a la protección referida en el artículo 89, la que regirá sólo por el término que dure la causal que la provoca y se restaurará posteriormente hasta el vencimiento del plazo respectivo.</p>
<p>TITULO X De la observancia de los Derechos</p> <p>Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán ante la Justicia Ordinaria conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.</p> <p>Agregar: Será competente, a elección del demandante para conocer de las acciones civiles contempladas en esta ley el juzgado civil del domicilio del demandado o del actor, a elección de este último.</p> <p>Artículo 108.- La indemnización de perjuicios se determinará, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:</p> <p>a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;</p> <p>b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o</p> <p>c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.</p> <p>Artículo 109.- SUPRIMIR TODO</p> <p>Artículo 110.- El juez de la causa, durante el curso</p>	

del juicio, estará facultado para ordenar a petición de parte y si existieren presunciones razonable de la existencia del ilícito, que el demandado proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la eventual infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Si el demandado se negare a proporcionar dicha información, deberá satisfacer una multa adicional a beneficio fiscal de 200 U.T.M a lo que se le condenara en la sentencia definitiva.

Artículo 112.- Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y
- e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

Párrafo 3° Normas supletorias

Artículo 113.- En lo contemplado especialmente en esta ley se aplicarán en carácter supletoria las Normas del Procedimiento Civil.

Párrafo 4 De las medidas prejudiciales

Artículo 114.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2o del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.
TITULO XI

TITULO XI

NORMAS COMUNES A LOS JUICIOS CIVILES Y CRIMINALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 114.- El titular de un derecho de propiedad industrial podrá solicitar, a partir de la formalización del imputado en sede criminal o de la expiración del probatorio en sede civil, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por el pago al demandado o al querellado de una suma única compensatoria, que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser inferior a 75 unidades tributarias mensuales, ni superior a 2.000 unidades tributarias mensuales por ilícito, más las costas de la causa, incluyéndose en ellas siempre la destrucción bajo orden del tribunal, de las mercaderías infractoras y de los elementos directamente empleados para realizarla, la que se decretará siempre en este caso.

Si el imputado o demandado se allanaren a la petición, se pondrá término de inmediato al juicio, dictándose la resolución correspondiente para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, en la que se establecerá la indemnización y las demás diligencias necesarias para dar cumplimiento a la decisión judicial y se impondrán las penas en materia criminal cuando así corresponda, conservando el tribunal respectivo competencia hasta su completa y total ejecución.

Art. 115.- Si el tribunal no accediere a la petición referida en el artículo anterior o el imputado o

demandado no se allanaren a ella, siempre se deberá dictar sentencia, en el momento procesalmente adecuado, conforme a las demás normas de esta ley