

**ANTEPROYECTO DE LEY MODIFICATORIO DE LA LEY N°
19.039 QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS
PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION A LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Solange Doyharçabal Casse
Cristián Florence Kauer
Rafael Alfaro Macherone
Comisión de Reformas Legales
Facultad de Derecho
Universidad Gabriela Mistral

INTRODUCCIÓN

En mayo de 1997, la Comisión de Reformas Legales de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, presentó el trabajo de investigación realizado durante el año anterior, y cuyo propósito fue elaborar un anteproyecto de ley modificatorio de la actual Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial, y cuyo texto la Comisión consideró adecuado en sus líneas generales, sin perjuicio de haber estimado conveniente introducirle modificaciones de fondo y de forma. Las primeras dicen relación con tres aspectos fundamentales, cuales son el concepto mismo de propiedad industrial; el procedimiento a aplicar en los trámites de inscripción de patentes u otros privilegios y en los de oposición a una solicitud; y la sanción a los delitos que se cometen en contra de la propiedad industrial.

La Comisión fue del parecer de ampliar el concepto de propiedad industrial a otras manifestaciones de creación o de utilidad industrial cuya protección aparezca justificada, teniendo cuidado de no caer en una enumeración taxativa de privilegios, juzgada inconveniente y paralizadora.

En lo que se refiere a normas procesales, el criterio fue aplicar en lo posible las normas del procedimiento ordinario civil sobre plazos, medios y rendición de prueba y notificaciones.

Los delitos contra la propiedad industrial fueron reordenados y distribuidos en artículos diferentes, de acuerdo a sus penas. En general se conservó la descripción de las conductas, sin perjuicio de algunas agregaciones y supresiones. Actualmente la ley sólo aplica penas de multa. La Comisión, en los casos más graves propuso penas privativas de libertad, ejemplo de lo cual existe en otras legislaciones, como por ejemplo la de Argentina.

El trabajo que acompañamos consta de una fundamentación previa y del articulado de la ley actual, enfrentando el texto modificatorio propuesto.

FUNDAMENTACIÓN

La Propiedad Industrial desde hace mucho tiempo ha sido reconocida tanto por los países industrializados como por aquellos en vías de desarrollo como una importante herramienta del desarrollo económico y tecnológico.

La legislación que protege la propiedad industrial se justifica por dos razones principales, relacionadas entre sí. Una de ellas consiste en la necesidad de dar protección reconocida a los derechos morales y económicos de los creadores respecto de sus creaciones y la otra, en promover, como un acto deliberado de gobierno, la creatividad, la difusión y la aplicación de sus resultados, incentivando el intercambio y comercio, todo lo cual contribuye al desarrollo económico y social.

No podemos desconocer que el derecho a obtener una patente de invención promueve la inversión de dinero y también el esfuerzo en investigación y desarrollo; el reconocimiento de una patente estimula la inversión en la aplicación industrial del invento; la publicación oficial de la patente viene a agregarse al acervo de fuentes documentales y tecnológicas de información y los derechos de marcas comerciales protegen a las empresas contra competidores inescrupulosos que pretenden obtener ganancias defraudando al público.

Las medidas de protección han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor debido a la formidable expansión de tecnologías que han

hecho posible la comisión de ilícitos impensables hace sólo unas pocas décadas.

Medidas accesibles, suficientes y adecuadas para la protección de los derechos, son cruciales en un sistema eficiente de propiedad industrial, entendiéndose por tal el que permite a los titulares de derechos hacer valer éstos de manera efectiva, pudiendo accionar contra los infractores para obtener su sanción, para recobrase de las pérdidas ocasionales y para prevenir posteriores atropellos.

Es posible que la gran mayoría de las patentes y otros derechos amparados por la legislación de propiedad industrial, nunca sea objeto de un litigio, pero esta circunstancia no disminuye la importancia que reviste la protección de estos derechos, los que una vez patentados delimitan un campo de acción que los terceros no pueden invadir.

Todo sistema de resguardo a la propiedad industrial necesita estar inserto en un sistema judicial fuerte, para poder luchar contra las ofensas tanto civiles como penales. De lo contrario se desvirtúa irremediabilmente.

En lo que a Chile se refiere, la ley N° 19.039, objeto de nuestro estudio, fue publicada en el Diario Oficial de 25 de enero de 1991. La Comisión de Reformas Legales de esta Universidad, durante el año 1996 analizó este texto con sumo interés y concordó con el criterio del legislador en muchos de sus aspectos. Sin embargo, motivada por el propósito de mejorarla, redactó el anteproyecto modificatorio que en esta oportunidad presentamos y que pretende ampliar el concepto de propiedad industrial, asimilar en la mayor medida posible a las normas procesales del Código de Procedimiento Civil aquellas que la ley contiene para los juicios de oposición a una solicitud de marca y, aspecto muy importante, reordenar la clasificación de los ilícitos contra la propiedad industrial variando el sistema de penalidad en vigor en estos momentos. Los fundamentos que avalan estos cambios se exponen a continuación.

1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Constitución Política en su art. 19 N° 25 garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. A su

véz el Código Civil en su art. 584 dispone que la propiedad de las producciones del talento o del ingenio se registrará por leyes especiales, y éstas son la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual y la Ley N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y Protección a los Derechos de Propiedad Industrial.

Esta última ley, que es la que nos ocupa, en su artículo primero delimita su objeto al decir que contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Si tanto la norma constitucional como la del Código Civil están redactadas en forma amplia no se ve razón para que la ley limite esta protección con una enumeración taxativa, cuyo mayor inconveniente consiste en que deja privado de amparo todo aquello que no esté contemplado en este artículo, aún cuando su resguardo resulte determinante para que el empresario asegure una exitosa aparición del producto en el mercado. Mencionamos a título de ejemplo, el secreto industrial y el proceso de elaboración de un producto, ninguno de los cuales encuentra cabida en el indicado artículo primero.

Es posible que el término privilegio no sea el más apropiado, porque bajo este nombre se cobijan verdaderas creaciones, similares a las de la propiedad intelectual, pero aparte de este problema de denominación es evidente que lo que en doctrina se entiende por privilegio industrial es jurídicamente más amplio que lo que nuestra ley señala.

A lo dicho hay que agregar que por su propia naturaleza el privilegio no puede estar limitado por la ley, puesto que la ley siempre va a la zaga de la creación humana.

Todas estas consideraciones llevaron a la Comisión a variar la redacción del artículo primero, proponiendo la que sigue:

"Art. 1: La presente Ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos, procedimientos tecnológicos u otras manifestaciones de creación o de utilidad industrial cuya protección aparezca justificada en los términos de esta Ley".

El artículo 18 de la Ley también debió modificarse, a fin de armonizar sus términos con los del artículo primero, puesto que esa disposición indica cuáles son las manifestaciones de propiedad industrial que están sujetas a pago de derechos y el monto al que ascienden éstos, en caso de solicitarse otorgamiento de privilegios, o de presentarse apelaciones relacionadas con ello o de recabarse inscripciones de transferencias de dominio, licencias o gravámenes que los afecten.

El artículo 62 fue alterado, para el sólo efecto de incluir en el concepto de diseño industrial, el diseño de indumentaria, el cual está hoy absolutamente excluido. La Comisión fue de opinión de que no existe ninguna razón valedera para eliminar este rubro, sinónimo de ropa según el Diccionario de la Real Academia, y hace presente que es preciso distinguir lo que puede ser objeto de patente de invención de lo que podría tener un carácter más artístico y entrar, por consiguiente en el ámbito de protección de la propiedad intelectual, como el diseño de una tela, por ejemplo. Consecuente con este criterio, agregó un inciso para señalar expresamente que no podrán protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de abrigo o adorno que se encuentren protegidos en la Ley de Propiedad Intelectual. Sabido es que la Ley de Propiedad Intelectual no contempla nada parecido por lo que se propone agregar al artículo 3 de este último cuerpo legal, que delimita su esfera de protección, un número que incluya los diseños de indumentaria de cualquiera naturaleza.

2. PROCEDIMIENTO

Dispone la Ley que la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo al art. 5 de la actual Ley.

En conformidad al art. 17, los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las

formalidades que se establecen en esta Ley y a las que dispone el reglamento.

En lo que atañe al Procedimiento que contempla la Ley para la tramitación de solicitudes y de las oposiciones a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, la Comisión se abocó a la tarea de hacerlo más sistemático y ordenado. Para lograrlo, los artículos N° 5 al 9 inclusive, recibieron una redacción lo más similar posible a las normas vigentes en el Código de Procedimiento Civil, que son las que tradicionalmente se han aplicado en el procedimiento ordinario, y están contenidas en los artículos 317, 320, 321, 326, 327 inc. 2, 328, 340, 341 al 427, 430 al 433.

Las normas especiales sobre informe pericial que hoy se encuentran en los artículos 9 y 10 y que se refieren tanto al plazo para emitirlo y para hacerle observaciones, como al costo que representa, se han eliminado. No tenía sentido mantenerlas por cuanto este informe está incluido dentro de los medios de prueba que ofrece el procedimiento ordinario y es uno más entre ellos.

De acuerdo al artículo N° 11 actual, el día sábado es inhábil. Ahora bien, teniendo en cuenta que los plazos que fija esta Ley son de por sí larguísimos, no se justifica que se inhabilite además el día sábado, contrariando todo lo que dispone nuestra legislación en materia de plazos, ya sea en el Código Civil (art. 50) en la Ley N° 2977 que fija los días feriados; en el Código de Procedimiento Civil (art. 59 inc. 2); en el Código de Procedimiento Penal (art. 44). Por eso se propone, para el caso de vencer el plazo en día sábado, se considere este ampliado hasta la media noche del día siguiente hábil. Recientemente, el C.P.P. innovó en materia de plazos en este mismo sentido y, atendidas las circunstancias, se procuró redactar el art. 11 de la Ley en la forma más parecida posible al art. 44 del mencionado Código de Procedimiento Penal.

Gran importancia reviste, dentro del procedimiento, la forma en que se practiquen las notificaciones. El artículo 13 de la Ley se limita a decir que las notificaciones se practicarán en la forma que determine el reglamento. El anteproyecto, considerando que la importancia de la notificación es fundamental, ha preferido que sea materia regida por la propia Ley. Para sostener que la notificación debe ser materia de Ley, hay fundamentos de peso en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política. Por lo tanto, el artículo 13 del anteproyecto reproduce

lo dicho a este respecto, en los arts. 74, 75 y 76 del Reglamento dictado en 1991. Eso sí, se introduce la notificación por carta certificada, suscrita por el secretario abogado del Departamento de Propiedad Industrial, para el caso de notificación de oposición al privilegio que se solicita. Sabemos que esta forma de notificar no es ajena a nuestro ordenamiento, por cuanto recibe diaria aplicación en los procedimientos de menores, tramitados de acuerdo a la Ley 16.618.

En lo que se refiere al fallo que se dicte en los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias o cualquiera otra reclamación relativa a los derechos de propiedad industrial, la norma vigente contenida en el art. 17, dispone que deberá atenerse en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, la Comisión tiene el convencimiento de que lo aconsejable es rodear el fallo de todas las garantías de seriedad e imparcialidad posibles y la mejor manera de obtenerlo es ciñéndolo estrictamente a lo dispuesto en el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, sin dejar el resquicio que permita al juez obviar alguna de las menciones que exige la Ley. Además, no se ve claro por qué razón no "sería posible" incluirlas.

Siendo los fallos apelables, el tribunal que conoce de las apelaciones está definido como arbitral por la Ley, pero no cumple con los requisitos de tal, sino que es más bien un tribunal especial, por lo que se optó por denominarlo "Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial".

3. REGISTRO DE MARCAS

La Ley actual, en su artículo 24 dispone que el registro de una marca tendrá una duración de diez años. La Comisión nada tuvo que objetar a esta protección pero agregó un inciso que dispone la caducidad del registro si el uso de la marca que se ha registrado no se inicia dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción. Con esta norma se pretende evitar abusos tendientes a la inscripción de marcas con el sólo propósito de evitar que otros las registren. El fraude opera como una verdadera medida arancelaria puesto que la mejor manera de impedir que entre una marca extranjera al mercado

es registrar el mismo nombre como marca en Chile y de esa manera podrán ingresar los productos pero no la marca.

El artículo 14 señala, por su parte, que los Registros de Marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título. Siendo evidente que lo indivisible no puede ser el Registro sino la Marca y con el objeto de corregir solamente un error de redacción, se le dio a la mencionada frase el giro siguiente: "En todo caso, las Marcas Comerciales contenidas en los Registros son indivisibles y ninguno de sus elementos o características amparados por el título puede transferirse parcial y separadamente".

4. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los delitos contra la propiedad industrial que contempla la actual Ley en los arts. 28, 52, 61, 67 son de acción pública y las penas son pecuniarias, pudiendo oscilar la condena entre 100 y 500 unidades tributarias mensuales.

El Derecho Comparado ofrece hoy una solución diversa, habiéndose incorporado a las legislaciones las penas corporales para reprimir los ilícitos contra la propiedad industrial, consistentes en defraudaciones y falsificaciones. Buen ejemplo de ello, lo encontramos en la Ley argentina de Marcas y Designación publicada en B.O. de dos de enero de 1981; que lleva el número 22.362, cuyo artículo 31 aplica prisión de tres meses a dos años, además de una multa de un millón a ciento cincuenta millones de pesos al que defraude falsificando, usando, imitando, vendiendo o comercializando de otra manera una marca registrada.

El parecer de la Comisión coincidió con la tendencia actual en pro de restablecer las penas corporales para los delitos contra la propiedad industrial, teniendo también en cuenta que ya se aplica este tipo de sanciones a ciertos actos punibles cometidos contra la propiedad intelectual, como una manera de evitar que los autores de conductas delictivas graves, haciendo gala de total inescrupulosidad, decidan pagar las multas cuantas veces sea necesario y continuar infringiendo las normas legales.

El art. 28, letra a) de la Ley, describe una conducta clara y objetiva: usar una marca ajena para sí. Se cometerá el delito aunque no se produzca ningún perjuicio, pero el autor debe haber actuado a sabiendas, es decir con dolo específico y éste no se presume sino que hay que probarlo. Para los efectos de la pena se ha contemplado en el anteproyecto, la misma sanción que el art. 197 del Código Penal aplica a la falsificación de instrumento privado, figura con la cual presenta bastante similitud. La acción será privada y su titular, el dueño de la marca.

La letra b) del mismo artículo sanciona a los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada. La Comisión extendió la sanción a los que imitaran una marca empleando una expresión que gráfica o fonéticamente se le asemeje, en forma de poder confundirse con ella. El autor puede ser un tercero o el propio dueño de la marca y la víctima será, según los casos, el dueño o cualquier tercero.

Para cometer este delito se requiere utilizar una marca de manera tal que induzca a error, pudiendo el uso revestir cualquier forma: el diseño de una etiqueta, el membrete de hojas o tarjetas etc. Pero, independiente del modo como se lleve a cabo, debe estar subordinado a una defraudación, y esto fue lo que inclinó a la Comisión a castigarlo con pena privativa de libertad. Al momento de precisar la sanción, se decidió aplicar la que el Código Penal contempla para la Estafa en su art. 467. Considerando que el sujeto pasivo puede ser cualquiera persona, se concede acción pública.

La actual letra c) del art. 28, sanciona el uso y la limitación de marcas, por medios de publicidad, siempre que la marca esté registrada en la misma clase del Clasificador Vigente. En el anteproyecto que presentamos, esta letra desaparece porque el uso ya está tipificado en las letras anteriores y la imitación se ha incluido en la figura de la letra b). No hay razón para distinguir si la marca está o no en la misma clase del clasificador porque eso no le interesa al público.

La letra d) del art. 28 castiga a los que usaren una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada. La Comisión optó por suprimir esta figura que no debe ser frecuente, puesto que si no está inscrita o caducada, lo que corresponde es inscribirla. Sólo si está anulada podría revestir algún interés el usarla. Además, no se está causando daño ni engañando a otro, salvo

que alguien se perjudicara en el sentido de no atreverse a inscribir una marca, pensando que otro ya lo hizo.

Se empleó, por lo tanto, esta letra para incluir una figura nueva relativa al que con dolo compara una marca propia con una marca ajena, en descrédito de esta última, haciéndose acreedor a una sanción pecuniaria. También podría incluirse la conducta moral del que publicita una marca con propaganda que atente contra la moral o el respeto a las buenas costumbres, pero no se ha considerado necesario por cuanto estas conductas, son más bien, materia de la Ley de abusos de publicidad.

La letra d) de este artículo no mereció críticas y sanciones con multa a los que usen envases que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada.

La Comisión optó por agrupar las conductas arriba descritas en dos artículos. El primero tipifica las dos conductas castigadas con penas privativas de libertad y conserva el número 28. El segundo que tipifica las otras dos, acreedoras solamente a una sanción de multa, lleva el número 29, aprovechando que el texto actual de este último artículo, relativo a una norma procesal, se deroga.

El Título III de la Ley trata de las patentes de invención e incluye el artículo 52 que guarda bastante analogía con el artículo 28, recién analizado, y castiga con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales a los que defraudaren usando objetos no patentados con las indicaciones de una patente de invención que obviamente no les corresponde; a los que defraudaren haciendo uso de procedimientos patentados; a los que cometieren defraudación imitando una invención patentada y a los que maliciosamente imitaran o hicieren uso de un invento o solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Al igual que sucedió con el artículo 28, la comisión decidió agrupar estas conductas en dos artículos, atendiendo a la pena que asignó a cada cual. El artículo 52 se reservó para las defraudaciones, ya sea que se cometan usando un objeto patentado o un procedimiento patentado o una invención patentada; las que se castigaron con la pena del art. 467 del Código Penal, lo que es consecuente con lo decidido respecto de las conductas penadas en el art. 28 del anteproyecto.

A este artículo se agregó otro con la numeración 52 bis, que sanciona con las penas del artículo 197 del Código Penal la fabricación, comercialización o importación con fines de venta de un objeto patentado y el uso malicioso o la imitación maliciosa de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva ésta sea otorgada. La Comisión estimó que procedía la pena mencionada por cuanto estas conductas podían asimilarse a la falsificación de instrumento privado.

El Título IV que trata de los modelos de utilidad contempla las normas penales en el art. 61, castigando, siempre con la misma pena, consistente en multa a beneficio fiscal de 100 a 500 unidades tributarias mensuales tanto las defraudaciones que se cometan usando o imitando modelos de utilidad, como otras dos conductas que consisten en fabricar, comercializar o importar modelos de utilidad patentados por otro, o en imitar modelos cuya solicitud de patente esté en trámite.

La Comisión no alteró la descripción de estas conductas, pero siguiendo el modelo anterior, prefirió ocupar dos artículos, uno el 61, destinado a penar las defraudaciones con la sanción del art. 467 del Código Penal, lo que guarda armonía con lo propuesto en los artículos 28 y 52 y otro, numerado 61 bis, cuyo propósito es castigar las otras dos figuras, con la pena del art. 197 del Código Penal, a fin de coordinar este artículo con los que llevan los números 29, y 52 bis.

El Título V que se ocupa de los diseños industriales contiene las normas penales en el artículo 67. La Comisión conservó la redacción de la Ley actual para describir las conductas y sólo alteró la pena, cambiando la multa a beneficio fiscal por la pena privativa de libertad del art. 197 del Código Penal, que igualmente sanciona las figuras típicas de los artículos 52 bis y 61 bis. Estos no son casos de defraudación sino de actuación maliciosa que consiste en imitar o hacer uso de un diseño industrial, según que esté registrado o con solicitud de registro en trámite, incluyéndose también la fabricación, comercialización o importación con fines comerciales de un diseño industrial registrado.

En cuanto al artículo 16 que hoy en día dice que todos los delitos contemplados en la Ley son de acción pública y se sustanciarán de acuerdo a las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito, apreciándose la prueba en conciencia, ha sufrido alteraciones, conservándose la tramitación del juicio

ordinario sobre crimen o simple delito y el principio de que son delitos de acción pública, pero se han contemplado excepciones en cuyo caso la acción es privada, a saber la letra a) del artículo 28, la letra a) del artículo 52 bis, la letra b) del artículo 61 bis y las letras a) b) y c) del artículo 67, que corresponden respectivamente, al uso malicioso de marca igual o semejante; a la fabricación, comercialización o importación con fines de venta de un invento patentado, sin la debida autorización; al uso o imitación maliciosa de un modelo de utilidad con solicitud en trámite si, en definitiva, la patente es otorgada; a la fabricación, comercialización, importación, imitación de un diseño industrial registrado y a la imitación maliciosa o uso de un diseño con patente en trámite, siempre que se otorgue este privilegio. El titular de la marca, modelo de utilidad o diseño industrial no podrá hacer valer la acción penal correspondiente si la mercadería no lleva en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R" dentro de un círculo, o si el modelo de utilidad no lleva en forma visible la expresión "modelo de utilidad" o las iniciales "M.U." y el número del privilegio, o en el caso de los diseños industriales, la expresión "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del privilegio. Sobre este punto, los artículos N° 25, 59 y 61 guardan estrecha relación. Con el fin de hacerlos plenamente armónicos, se ha uniformado su redacción, eligiendo la frase empleada en el artículo 25 para el no cumplimiento de la señalización exigida, cuyo tenor es el siguiente: "no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley", la cual reemplazó en los arts. 59 y 61 la mención a la "privación al titular de la facultad de hacer valer las acciones penales", susceptible de inducir a una errada comprensión del texto legal.

A continuación, se presentan en versión comparada, el texto actual de la Ley 19.039 y el del Anteproyecto Modificatorio:

Ley N° 19.039

**ESTABLECE NORMAS
APLICABLES A LOS
PRIVILEGIOS INDUSTRIALES
Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

(Publicada en el Diario Oficial
N° 33.877, de 25 de enero
1991)

*Teniendo presente que el H.
Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente*

PROYECTO DE LEY:

**Título I
NORMAS COMUNES**

Artículo 1°. La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

**ANTEPROYECTO DE LEY
MODIFICATORIO DE LA LEY
N° 19.039 QUE ESTABLECE
NORMAS APLICABLES A
LOS PRIVILEGIOS
INDUSTRIALES Y
PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

**Título I
NORMAS COMUNES**

Artículo 1°. La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos, procedimientos tecnológicos u otras manifestaciones de creación o de utilidad industrial cuya protección aparezca justificada en los términos de esta ley.

Art. 2°. 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.

Art. 3°. La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o por apoderado.

Art. 4°. Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento.

Art. 5°. Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 60 días, tratándose de una solicitud de patente de invención.

Art. 6°. Vencido el plazo señalado 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 y diseños industriales con el objeto de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56 y 62 de esta ley, según corresponda.

Art. 7°. En los procedimientos relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas dicho plazo será de 30 días.

Art. 5°. Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, debiendo acompañar a su presentación todos los antecedentes que la justifiquen.

La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto. Tratándose de una solicitud de patente de invención este plazo será de 60 días.

Art. 6°. De la oposición se dará al solicitante traslado para que haga valer sus derechos. A la presentación con que se evacue el traslado deberá acompañarse los antecedentes que la justifiquen. El traslado se dará por un plazo de 30 días en el caso de las marcas y de 60 días en los demás casos.

Art. 7°. No habiéndose deducido oposición o habiendo vencido el plazo para evacuar el traslado a que se refiere 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 y diseños industriales con el objeto de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56 y 62 de esta ley, según corresponda.

Art. 8°. Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por otros 60 días si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. *Tratándose de juicios de marcas el término de prueba será de 30 días, prorrogable por otros 30 días en casos debidamente calificados por el Jefe de Departamento.*

Art. 9°. Ordenada la práctica de un informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 días.

Art. 8°. En el caso de solicitud de marca, una vez vencido el plazo del traslado a que se refiere el inciso segundo del artículo 6, sea que se haya evacuado dicho trámite o no, el Jefe del Departamento examinará por sí mismo los antecedentes y si estima que hubiere o pudiese haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el proceso, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.

Art. 9°. Será aplicable a este procedimiento lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 319 - 320 - 321 - 326 - 327 inciso 1 - 328 - 340 y 430 al 433.

Art. 10. El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quien lo realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño, los que serán de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial o del demandante de nulidad de estos privilegios.

Art. 11. Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además, como inhábil el día sábado.

Art. 12. 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.

En estos procedimientos será aplicable, además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del citado Código.

Art. 10. Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento, serán suscritos por éste y el secretario Abogado del Departamento.

Art. 11. Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales y de días hábiles. En caso que el plazo venza en día sábado, se considerará ampliado el término hasta la media noche del día siguiente hábil.

Art. 12. DEROGADO

Art. 13. Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento.

Art. 13. Las notificaciones se practicarán en la siguiente forma:

Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de concesión de privilegio, oposiciones, nulidad y, en general, cualquiera materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Se entenderá notificada cualquiera resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición al privilegio, se efectuará por carta certificada suscrita por el secretario abogado del Departamento, expedida al domicilio que el solicitante haya fijado al efecto. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días hábiles después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído.

La notificación de la demanda de nulidad de un privilegio, se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile.

La demanda de nulidad de un privilegio concedida a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante que se refiere el artículo 2 de esta ley, quien se entenderá suficientemente facultado para recibirla.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial se efectuarán de la misma manera señalada en los artículos precedentes, pero el estado diario deberá confeccionarlo el secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de privilegios industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título.

Art. 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 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.

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

No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de privilegios industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, las Marcas Comerciales contenidas en los Registros son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título.

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

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

Art. 16. Los delitos establecidos en la presente Ley se sustanciarán de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y son de acción pública, con excepción de los que se contemplan en la letra a) del artículo 28, letra b) del artículo 52 bis, letra a) del art. 61 bis, letra h) del artículo 61 bis y letras a) b) y c) del artículo 67.

En estos procesos deberá ser oído el Departamento antes de dictarse sentencia.

Art. 17. Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

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

Podrán corregirse de oficio o a *petición de parte*, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de 15 días, contado desde la *notificación de la resolución* para ser conocido por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes.

Art. 17. Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que dispone el reglamento.

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

Podrán corregirse de oficio o a *petición de parte*, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procederá el recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de 15 días, contado desde la notificación de la resolución, *para ser conocido por el Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial* de que tratan los incisos siguientes.

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial estará integrado por tres miembros que serán designados, cada dos años, por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su libre elección, otro será propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de abogados y el tercero será elegido de una terna que presentará la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal contará además con un Secretario - Abogado, que será funcionario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Para la preparación de la terna de que habla el inciso anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago incluirá en ella personas que se hayan desempeñado como ministros de cualquier Corte de Apelaciones del país o como abogados integrantes de las mismas.

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

El Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial estará integrado por tres miembros que serán designados, cada dos años, por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su libre elección, otro será propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo de abogados y el tercero será elegido de una terna que presentará la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal contará además con un Secretario - Abogado, que será funcionario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Para la preparación de la terna de que habla el inciso anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago incluirá en ella a personas que se hayan desempeñado como ministros de cualquier Corte de Apelaciones del país o como abogados integrantes de las mismas.

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

El Tribunal Arbitral se reunirá las veces que sea necesario y que él mismo determinará y sus integrantes serán remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión en la forma que determine el reglamento. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal. El mismo reglamento establecerá la modalidad de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo.

Art. 18. La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad y de diseños industriales estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual por cada cinco años de concesión del privilegio.

Las patentes precaucionales estarán afectas al pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual.

El Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial se reunirá las veces que sea necesario y que él mismo determinará y sus integrantes serán remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada sesión en la forma que determine el reglamento. Dicha remuneración será compatible con cualquiera otra de origen fiscal. Las modalidades de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo, se rigen por lo dispuesto en el Reglamento.

Art. 18. La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, procedimientos tecnológicos u otras manifestaciones de creación o de utilidad industrial establecidos por ley, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual por cada cinco años de concesión de privilegio.

Las patentes precaucionales estarán afectas al pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual.

La inscripción de marcas comerciales estará afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse el equivalente a media unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho, y si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente.

La presentación de las apelaciones en casos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, estará afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. En caso de ser aceptada la apelación, el Tribunal Arbitral ordenará devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

La inscripción de marcas comerciales estará afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse el equivalente a media unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso precedente.

La presentación de apelaciones en casos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, *procesos tecnológicos u otras creaciones análogas* y con cualesquiera otros títulos de protección que establezca la ley, estará afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. En caso de ser acogida la apelación, el Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

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

Todos los derechos establecidos en este artículo serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en el Departamento de Propiedad Industrial dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Los registros de marcas comerciales que distinguen servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombres y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una marca comercial, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, procedimiento tecnológico o a otra manifestación de creación o de utilidad industrial establecida por ley, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Todos los derechos establecidos en este artículo serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago en el Departamento de Propiedad Industrial dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Los registros de marcas comerciales que distinguen servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

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

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta ley.

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

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este artículo, amplíen el ámbito territorial de protección de sus marcas, no podrán prestar servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del mismo giro bajo apercibimiento de incurrir en la infracción contemplada en la letra a) del artículo 28 de esta Ley.

Título II

DE LAS MARCAS COMERCIALES

Art. 19. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

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

Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados. Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

Título II

DE LAS MARCAS COMERCIALES

Si se le asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituya este nombre deberá ser la que aparezca en forma más destacada y también gozará de protección de marca, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejará constancia en el registro.

Art. 20. No pueden registrarse como marcas:

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

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

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

Art. 20. No pueden registrarse como marcas:

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

(El resto del art. no sufre modificación)

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

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

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

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

Art. 21. El registro de marcas comerciales se llevará en el Departamento y las solicitudes de inscripción se presentarán ajustándose a las prescripciones y en la forma que establezca el reglamento.

Art. 22. Antes que el Conservador de Marcas acepte a tramitación una solicitud de marca, el Departamento deberá practicar una búsqueda o examen preventivo, a fin de establecer si concurre alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 20.

De la resolución del Conservador de Marcas que no dé lugar a la tramitación de una solicitud de acuerdo al artículo 4º de esta ley, podrá reclamarse ante el Jefe del Departamento dentro del plazo de 20 días.

Art. 21. El registro de marcas comerciales se llevará en el Departamento y las solicitudes de inscripción se presentarán ajustándose a las prescripciones y en la forma que establece el reglamento.

Art. 23. Cada marca sólo podrá solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o más clases del Clasificador Internacional. Igualmente, sólo podrán solicitarse e inscribirse para servicios, cuando ellos son específicos y determinados de las distintas clases del Clasificador Internacional. Asimismo, se podrá solicitar y registrar marcas para distinguir establecimientos industriales o comerciales de fabricación o comercialización asociados a una o varias clases de productos determinados; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca en cada clase se tendrá como una solicitud o registro distinto.

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

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

Art. 24. El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Art. 24. El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

Si el uso de la marca que se ha registrado no se inicia dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la inscripción, dicho registro caducará.

Art. 25. Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R" dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Art. 26. Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley.

Art. 27. La acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido dicho plazo el Jefe del Departamento declarará de oficio la prescripción, no aceptando a tramitación la petición de nulidad.

Art. 28. Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

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

Art. 28. Cometan delitos contra la propiedad industrial y serán castigados con la pena que en cada caso se indica:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente, con presidio menor en cualquiera de sus grados.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada o imitándola al emplear una expresión que gráfica o fonéticamente se le asemeje, en forma de poder confundirse con ella, con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal.

e) Los que hicieron uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

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

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

Los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca. Asimismo, el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Art. 29. Cometen asimismo delito contra la propiedad industrial y serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) Los que hicieron uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

b) Los que por cualquier medio publicitaren una marca o productos, comparándolos maliciosamente con una marca registrada.

Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en las letras a) y b) precedentes se le aplicará una multa cuyo monto podrá hasta duplicar el anterior.

Art. 30. Cuando una marca no registrada estuviere usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiere no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaren usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 días desde la fecha de la inscripción.

Título III

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

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

Título III

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

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

Art. 32. Una invención será patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Art. 33. Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando.

Art. 34. 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.

Art. 35. 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.

Art. 36. 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 actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Art. 37. No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley:

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

b) Las variedades vegetales y las razas animales.

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

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

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

Art. 38. No son patentables los inventos contrarios a la ley; al orden público, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo dueño.

Art. 39. Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 15 años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, las patentes que se soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, sólo se otorgarán por el tiempo que aún falte para expirar el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente, sin exceder el plazo señalado en el inciso anterior.

Art. 40. Se entiende por mejoras las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que represente novedad y ventajas notorias y relevantes sobre la invención primitiva.

Art. 41. Las solicitudes de patentes de invención respecto de mejoras sobre inventos ya patentados en el país y siempre que éstos estén vigentes, deberán ser solicitados por sus autores y se sujetarán a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio dueño del invento de origen, se le concederá la patente por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva.

b) Si quien ha realizado una mejora es un tercero y aún se encuentra vigente el plazo de concesión de la patente en que inciden las mejoras, podrá concederse la patente sólo si el inventor primitivo autoriza previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de que se trate. Podrá concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sólo para uno de ellos, de cuyo convenio se dejará constancia en documento que se agregará al expediente respectivo.

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podrá solicitar patente de invención sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesión de la patente complementaria lo resolverá el Jefe del Departamento. Para ello el inventor deberá manifestar tal intención al Departamento, en un plazo de 90 días, contado desde la fecha de la solicitud original.

Art. 42. Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga una invención en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algún mecanismo o aparato que lo obligue a hacer pública su idea, podrá amparar transitoriamente sus derechos contra posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de protección o patente precaucional que el Departamento le otorgará por el término de un año previo pago del derecho respectivo.

La posesión de este certificado da a su dueño derecho legal preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud de patente precaucional.

Si el poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, el invento pasará a ser de dominio público.

Art. 43. Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes:

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

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

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

Art. 44. Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invención, corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad.

La concesión de una patente no significa que el Estado garantice la necesidad y exactitud de las manifestaciones que se hagan por el peticionario en la solicitud y en la memoria descriptiva.

Art. 45. Si los antecedentes que se han acompañado no son completos, podrá subsanarse la falta dentro de 40 días de notificada la resolución de observaciones. En este caso, valdrá como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la solicitud aquella de la corrección o nueva presentación.

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. En este caso el solicitante podrá requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 días, contados desde la fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud.

Art. 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, haya o no devenido en la concesión de la patente.

Art. 47. La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendrán en el Departamento a disposición del público, después de la publicación a que se refiere el artículo 4°.

Art. 48. Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud.

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

Este privilegio se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Art. 50. Procede la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el privilegio se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La acción de nulidad de una patente de invención podrá ejercitarse durante 10 años.

Art. 51. Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del decreto Ley N° 211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia.

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

- La existencia de una situación de abuso monopólico.
- En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión deberá establecer las condiciones en que el licenciatario deberá explotar industrialmente la patente, el tiempo por el que se le otorgue la licencia y el monto de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente.

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

Artículo 52. Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

- a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

Artículo 52. Será castigado con las penas del artículo 467 del Código Penal:

- a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

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

b) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado. Esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

c) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

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

Art. 52 bis. Será castigado con las penas del artículo 197 del Código Penal:

- a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado.
- b) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

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

Solamente se exceptuarán de esta obligación los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

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

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

Título IV

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 54. 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.

Art. 55. Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelo de utilidad, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título.

Art. 56. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

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.

Título IV

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Art. 57. Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud.

Art. 58. Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes:

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

Art. 59. Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del privilegio. 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.

Art. 59. Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del privilegio. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero el titular no podrá hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Art. 60. La declaración de nulidad de las patentes de modelo de utilidad procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50.

Art. 61. Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo de utilidad patentado.

c) El que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado.

d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

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

Art. 61. Será castigado con la pena del artículo 467 del Código Penal:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado.

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

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

Art. 61 bis. Será castigado con la pena del artículo 197 del Código Penal:

- a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo de utilidad patentado.
- b) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Título V

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

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

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

No podrá protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza.

Título V

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

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

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

No podrán protegerse como diseños industriales los productos de indumentaria de abrigo o adorno que se encuentren protegidos en la ley de Propiedad Intelectual.

Art. 63. Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título.

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

Art. 64. Toda petición de privilegio de diseño industrial deberá hacerse mediante la presentación de, a lo menos, los siguientes documentos:

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

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

Art. 66. Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del privilegio. La omisión de este requisito no afecta la validez del diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Art. 66. Todo diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del privilegio. La omisión de este requisito no afecta la validez del diseño industrial, pero el titular no podrá hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Art. 67. Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado.

c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que en definitiva se otorgue el privilegio.

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

Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario del privilegio. Asimismo el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

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

Art. 67. Será castigado con las penas del artículo 197 del Código Penal:

a) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines comerciales, un diseño industrial registrado.

b) El que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado.

c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud en trámite, siempre que en definitiva se otorgue el privilegio.

Título VI

DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO

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

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

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

Título VI

DE LAS INVENCIONES DE SERVICIO

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

Art. 70. La facultad de solicitar el respectivo privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a éstas últimas o quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

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

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

Todas las controversias de este título serán de competencia del Tribunal Arbitral a que se refieren los incisos quinto y siguientes del artículo 17 de esta ley.

Art. 72. El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal Arbitral a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

Título VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 73. Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

Todas las controversias de este título serán de competencia del Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial a que se refieren los incisos quinto y siguientes del artículo 17 de esta ley.

Art. 72. El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la presente ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

Título VII

DISPOSICIONES FINALES

Título VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°. No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Art. 2°. A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley, les serán aplicables las normas a que se refiere el artículo 73.

Los recursos de apelación que estuvieren pendientes en la Comisión Arbitral a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasarán al conocimiento y resolución del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedarán exentas de efectuar la consignación a que se refiere el artículo 18.

Título VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°. A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelación a la vigencia de esta ley les serán aplicables las normas contenidas en la actual ley 19.039.

Art. 2°. La norma del inciso 2 del artículo 24, sólo regirá a los registros de marcas efectuadas con posterioridad a la organización de la presente ley.

Art. 3°. Las solicitudes de patentes de invención y modelos industriales que se encuentren en trámite y no contravengan la presente ley, continuarán su tramitación de acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.

Art. 4°. Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento que de ella debe dictar el Presidente de la República, lo que hará dentro del plazo de 1 año, contado desde la publicación de esta ley.

Y habiéndose aprobado por el Congreso Nacional las observaciones formuladas por el Presidente de la República, y dado cumplimiento a lo establecido en el N° 1 del Artículo 82 de la Constitución Política de la República; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, enero 24 de 1991.
PATRICIO AYLWIN AZOCAR,
Presidente de la República.--
Jorge Marshall Rivera, Ministro
de Economía, Fomento y
Reconstrucción subrogante.

LEY N° 17.336
PROPIEDAD INTELECTUAL

(Publicada en el Diario Oficial N° 27.761, de 2 de octubre de 1970).

Por cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Título I

DERECHO DE AUTOR

Capítulo I

Naturaleza y objeto de la protección. Definiciones.

Art. 3. Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

**ANTEPROYECTO DE LEY
MODIFICATORIO DEL
ARTICULO 3 DE LA LEY N°
17.336. PROPIEDAD
INTELECTUAL**

Título I

DERECHO DE AUTOR

Capítulo I

Naturaleza y objeto de la protección. Definiciones.

Art. 3. Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

1. Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;

2. Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;

3. Las obras dramáticas, dramático - musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma;

4. Las composiciones musicales, con o sin texto;

5. Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes;

6. Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza.

7. Las fotografías, los grabados y las litografías;

8. Las obras cinematográficas;

1. Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;

2. Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;

3. Las obras dramáticas, dramático - musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito en otra forma;

4. Las composiciones musicales, con o sin texto;

5. Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes;

6. Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza.

7. Las fotografías, los grabados y las litografías;

8. Las obras cinematográficas;

9. Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;

10. Las esferas geográficas o armirales, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales;

11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;

12. Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas;

13. Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista;

14. Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si éste no pertenece al patrimonio cultural común;

15. Los videogramas y diaporamas, y

16. Los programas computacionales.

9. Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;

10. Las esferas geográficas o armirales, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales;

11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;

12. Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas;

13. Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista;

14. Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si éste no pertenece al patrimonio cultural común;

15. Los videogramas y diaporamas;

16. Los programas computacionales, y

17. Los diseños de
indumentaria de cualquiera
naturaleza.