

INFORME DE PRODUCTIVIDAD

Proyecto de Ley Corta INAPI

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile | septiembre, 2018

Índice de contenidos

Contexto.....	2
1. Simplificación de las notificaciones.....	3
2. Inventiones de servicio.....	4
3. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	5
4. Rebaja arancel pericial para solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA.....	6
5. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas.....	8
6. Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patentes.....	9
7. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley.....	9
8. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud.....	11
9. Imprudencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.....	12
10. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial.....	14
11. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales.....	15
12. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales.....	16
13. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación.....	17
14. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos.....	18
15. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad.....	19
16. Delito de falsificación marcaria.....	21
17. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.....	22
18. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes.....	23
19. Patente provisional.....	24
20. Excepciones a los derechos de patente.....	25
21. Acción de usurpación de patente.....	26
22. Límite a la protección suplementaria.....	27
23. Restablecimiento de derechos.....	29
24. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales.....	30
25. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales.....	32
26. Secreto Comercial.....	32
27. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e Internacionales.....	33
28. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial.....	34
29. Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial.....	35

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Contexto

Esta iniciativa tiene por finalidad perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mayor protección y observancia de estos derechos, estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos que no sólo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención y renovación, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

Con este proyecto se busca fortalecer y precisar de manera más clara la protección que confieren algunas de las categorías de derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos derechos y especificando de manera más detallada en el caso de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación.

Al respecto, la existencia de derechos bien definidos posiciona a la propiedad industrial como una herramienta más eficiente y eficaz para la innovación y el desarrollo. Es más, la presencia de derechos efectivos y exigibles genera un ambiente de confianza en el sistema nacional de propiedad industrial, no sólo para titulares y consumidores, sino que también para los inversionistas que aporten sus nuevas tecnologías al país.

En definitiva, el objetivo primordial que mueve a este cambio legislativo es contar con un adecuado sistema de propiedad industrial, que estimamos como una condición necesaria para el fomento de la innovación y el emprendimiento, lo que exige adecuarse a los desafíos y cambios profundos que en los últimos años ha experimentado el sistema productivo local.

A continuación, se describen las medidas de este proyecto de ley.

1. Simplificación de las notificaciones

I. Problema

Actualmente, ciertas notificaciones relativas a las solicitudes de derechos de propiedad industrial se realizan a través del envío de cartas certificadas a los solicitantes. Esto implica un gasto innecesario para INAPI, considerando que dichas notificaciones podrían realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la casilla que los solicitantes señalen al momento de presentar su solicitud. Si consideramos que más del 80% de las solicitudes de derechos de propiedad industrial que recibe INAPI se presentan por medios electrónicos, carece de sentido el continuar con las notificaciones por carta certificada en aquellos casos en que los solicitantes ya han señalado un correo electrónico a través del cual pueden informarse del estado de su solicitud en trámite. Junto con lo anterior, hay que tener presente que, al enviar la notificación al domicilio, estas pueden retrasarse. Por ejemplo, en el caso de un registro de marcas, puede complicar al solicitante que debe responder en el plazo establecido de 30 días.

II. Solución

Con el objeto de simplificar y agilizar las notificaciones, se establece que éstas se realizarán por correo electrónico. De este modo se elimina el envío de cartas certificadas, lo que representa un ahorro para el Instituto y permite a los solicitantes recibir notificación inmediata respecto de los cambios de estado en la tramitación de sus solicitudes pendientes.

III. Alternativas

Mantener el procedimiento actual de notificación vía carta certificada, a costa de INAPI. O mantener la notificación por carta certificada como un mecanismo subsidiario, en el evento de que la notificación vía correo electrónico fracase o no pueda ser llevada a cabo.

IV. Beneficios

Menor costo para INAPI en las notificaciones de determinadas resoluciones, siendo reemplazado el costo de envío de cartas certificadas a domicilio por la modalidad de envío de correo electrónico. El reemplazo de la actual carta certificada podría generar un ahorro en gasto de envío de correspondencia del orden de los \$38 millones de pesos por año. También significa mayor certeza en la notificación, junto con mayor rapidez en el proceso (notificación inmediata), lo que ayuda al solicitante a poder responder las observaciones en el plazo indicado por ley.

V. Costos

INAPI deberá incurrir en costos relacionados al desarrollo e implementación de un sistema informático de notificación electrónica para los solicitantes, equivalentes a \$35 millones de pesos chilenos¹.

¹ Este total se descompone en los siguientes elementos: desarrollo software para envío de notificaciones (\$15 MM); creación de plataforma de trámites electrónicos que permita visualización de notificaciones (\$10 MM); y diseño de modelo de base de datos para soporte de plataforma y diseño gráfico de plataforma (\$10 MM).

2. Inventiones de servicio

I. Problema

Los esfuerzos financieros, materiales y humanos sujetos a actividades de investigación y desarrollo (I+D) que llevan a cabo empresas, centros de investigación o universidades, requieren un retorno económico de los títulos de propiedad industrial. Es decir, que éstas puedan recuperar los recursos gastados al generar ese conocimiento o al crear ese activo intelectual. Es por esto, que la mayoría de las leyes de propiedad industrial contienen ciertas normas mediante las cuales se les atribuye directamente al empleador el derecho a solicitar el título de PI (Inventiones de Servicio).

Conforme a la legislación vigente, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) es el llamado a resolver las controversias relativas a inventiones de servicio² (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios), materias que parecen escapar a la competencia propia, específica y técnica de este tribunal, y sería más propia de la justicia ordinaria.

II. Solución

Atendida la naturaleza de la controversia, que estaría relacionada con cuestiones relativas a contratos de trabajo (justicia laboral) o a contratos de prestación de servicios (justicia civil), se estima conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia, según la propuesta contenida en el N° 37 del artículo primero del proyecto.

III. Alternativas

Dejar estas materias dentro de la competencia del TDPI.

IV. Beneficios

Al dirigir estas competencias a los tribunales ordinarios de justicia, se espera que la lógica detrás de la norma aplicable sea efectivamente utilizada al resolver este tipo de contiendas.

V. Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales ordinarios de justicia podría aumentar, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional. Como referencia, cabe señalar que desde la creación de INAPI, solo ha habido una controversia en inventiones de servicio enviada al TDPI en el año 2016.

² De conformidad al art. 72 de la ley de propiedad industrial, corresponde al TDPI resolver las demandas relativas a las inventiones de Servicio referidas en el Título VI de la Ley 19.039. Sin embargo, el TDPI ha estimado que ello correspondería directamente a INAPI, por cuanto a este tribunal le correspondería resolver únicamente cuestiones en segunda instancia, después de un pronunciamiento inicial de INAPI. Corresponde destacar que esta interpretación no es compartida por INAPI.

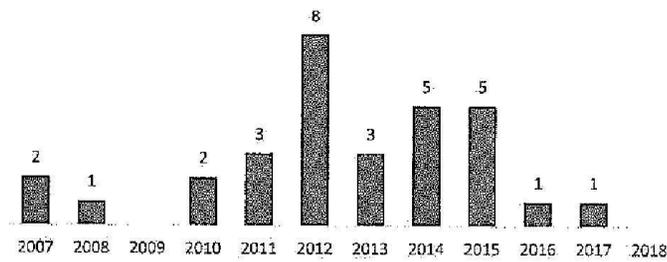
3. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen

I. Problema

Los consumidores están prestando cada vez más atención al origen geográfico de los productos y muchos se interesan por determinadas características y calidad o cualidad de los productos que compran. En algunos casos, el "lugar de origen" indica a los consumidores que el producto tendrá una calidad o característica que ellos valoran. En este sentido, las indicaciones geográficas (IG) y las denominaciones de origen (DO) protegen productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico³, diferenciándolos del resto de productos del mercado. De esta forma, las IG y DO pueden ser un elemento clave para el desarrollo de marcas colectivas para los productos cuya calidad está vinculada al origen⁴.

La regulación sobre IG y DO tiene poco más de diez años en Chile y ha demostrado requerir de algunos ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el registro de éstas ha disminuido en los últimos años.

Gráfico 1: Número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas por INAPI (2007-31 julio 2018)



Fuente: INAPI

Uno de los temas más relevantes es la necesidad de contar con una regulación clara respecto a las normas de control de las IG y DO conforme a las normas adoptadas por nuestros pares internacionales. Por ejemplo, en Chile éstas tienen una duración indefinida y solo pueden ser objeto de nulidad en casos de infracción de alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, no existiendo la posibilidad de declarar su caducidad en casos determinados, tales como falta de uso o el incumplimiento de las normas de control.

³Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por su parte, una denominación de origen, además de cumplir con esta vinculación entre el lugar geográfico y la caracterización del producto, necesita acreditar la presencia de factores naturales y factores humanos característicos del lugar de origen de los productos, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por ejemplo, la primera IG registrada en Chile fue Limón de Pica, en abril de 2010, mientras que ejemplos de IG / DO son el tequila (licor mexicano), el kimchi (verdura coreana), el oporto (vino portugués) o cava (vino espumoso español). <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-893.html>

⁴ http://www.wipo.int/geo_indications/es/faq_geographicalindications.html

II. Solución

Diferenciar de manera más clara las IG y DO, simplificar su procedimiento, clarificar el rol que les cabe a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las acciones penales contra las infracciones a este tipo de signos distintivos.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Permite alcanzar el estándar internacional en materia de propiedad industrial en lo referente a las IG y DO, logrando mayor claridad en la tramitación en beneficio del usuario. Asimismo, se incentiva el registro de IG y DO dentro del país, logrando incentivar la inversión e innovación en estas áreas, que tienen un potencial crecimiento futuro por los mismos recursos naturales y culturales que tiene el país. Por último, al poder declarar caducidad por no uso o no cumplimiento de normas, se incentiva el uso eficiente de estos registros. Luego, proteger debidamente una IG también es una forma de impedir a terceros el registro de una indicación como marca y limitar el riesgo de que la indicación pase a constituir un término genérico, ayudando a crear valor en un producto y aumentar las posibilidades de exportación⁵.

V. Costos

Posibles costos marginales en capacitación del personal de INAPI para llevar a cabo el procedimiento (nuevas declaraciones de nulidad, infracciones, entre otros). En caso de ser necesaria, dicha capacitación se podría financiar a través de asistencia técnica de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sin cargo para INAPI.

4. Rebaja arancel pericial para solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA

I. Problema

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes y que permite solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud "internacional" en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes es competencia de las Oficinas nacionales o regionales de patentes (en Chile, INAPI) durante lo que se denomina la "Fase nacional". Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya que INAPI es Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), actualmente los solicitantes chilenos de patentes no lo usan tanto como deberían, pues estiman que los costos asociados son muy altos y finalmente optan por presentar solicitudes individuales, sin beneficiarse de las facilidades del sistema PCT.

⁵ *Ibidem*.

INFÓRME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Actualmente el solicitante (en el sistema PCT) debe pagar tres tasas. La tasa de transmisión, se paga en beneficio de la Oficina Receptora (en adelante, también OR), cuya finalidad es compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar en relación con la solicitud internacional. Además, se debe pagar la tasa de presentación internacional que va en beneficio de la OMPI, cuyo objeto es cubrir los gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. Por último, se debe pagar la tasa de búsqueda que va en beneficio de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional. Ésta tiene por objeto, compensar a esa Administración, que es la que fija la tasa, por la labor que debe realizar en relación con el establecimiento del informe de búsqueda internacional (Regla 16, PCT). Luego, los principales usuarios del sistema PCT son las grandes empresas, instituciones de investigación y universidades. Sin embargo, también es utilizado por medianas y pequeñas empresas e inclusive por inventores particulares, los que se ven restringidos a pagar estos costos.

II. Solución

A fin de promover el uso del sistema PCT por parte de los solicitantes nacionales, se propone establecer una rebaja para las solicitudes respecto de las cuales INAPI ya hubiere emitido un informe y opinión escrita actuando como ISA o IPEA, y que luego ingresen a fase nacional contestando dicho informe, de modo que el examen pericial sea más rápido y económico respecto al vigente. Esta opción será aplicable en la medida que la solicitud no haya sido sometida a modificaciones de tal naturaleza, que obligarían a tener que realizar un nuevo examen de fondo y emitir un nuevo informe.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Lograr un uso más eficiente del sistema PCT del que Chile es parte, ya que se podrían abaratar los costos del registro de una patente para los solicitantes (disminución de uno de los costos asociados), logrando así que los usuarios puedan utilizar eficientemente este sistema.

V. Costos

Esta medida no impacta en las tasas percibidas por INAPI como oficina receptora ni designada conforme al PCT, ni ningún otro gasto fiscal. Quienes recibirán menos ingresos serán los peritos encargados de elaborar el examen a la solicitud en Chile. En particular, la medida consiste en una rebaja en el arancel pericial que se paga al perito externo por analizar la solicitud PCT que ingresa a fase nacional, luego de haber "aprobado" la fase internacional usando a INAPI como ISA/IPEA (el solicitante es quien debe pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI, art 8° Ley N° 19.039).

5. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas

I. Problema

La legislación vigente no permite otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente, si es que no se ha efectuado previamente el pago de la tasa correspondiente. Esta fecha determina la prioridad de la solicitud, fecha contra la cual se contrastará el estado del arte previo, para los efectos de determinar la novedad de la invención. Además, esta fecha determina el momento a partir del cual se contará el plazo de 20 años de la vigencia de la patente.

II. Solución

Para acercarnos al estándar internacional impuesto por tratados internacionales, como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) al cual Chile aspira hacerse parte, y legislaciones extranjeras, que son más flexibles respecto en beneficio del solicitante, se propone la reforma al artículo 13° de la ley, el cual considera que *"el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite."* Esta lógica ya se aplica en las solicitudes recibidas a través del PCT.

III. Alternativas

La opción de no realizar ningún cambio vulnera la norma del PLT.

Por otro lado, una alternativa consiste en solicitar al usuario el pago de un porcentaje de la tasa total al momento de la presentación de su solicitud, debiendo posteriormente pagar la totalidad faltante (lo que no se condice con lo establecido en PLT).

IV. Beneficios

Permite alcanzar el estándar internacional del PLT, del que Chile aspira a ser parte. Libera al usuario de una carga (pago de la tasa total al momento de la presentación), dándole mayor relevancia al otorgamiento de la fecha de presentación a la solicitud y flexibilizando la oportunidad de pago. Así, la creación de una invención y su debido registro no está definido por el pago de una tasa, sino más bien, por la creación e innovación misma. Lo anterior entonces, incentiva la inversión en innovación, estudios e investigación para la creación de patentes.

V. Costos

Sin costos, ya que las solicitudes de patentes que registra INAPI son realizadas de forma electrónica y el pago de la tasa se realizará de todas maneras, con posterioridad a la presentación de solicitud, pero dentro del plazo que señala esta propuesta.

6. Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patentes

I. Problema

Es común que las distintas oficinas de patentes del mundo establezcan derechos o tasas por las distintas gestiones que deban realizar en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande. Es así como muchas oficinas establecen un cargo adicional por el mayor número de hojas que contenga una solicitud de patente, las que, en algunos casos y áreas de la técnica, pueden llegar a ser muy voluminosas. Del mismo modo, cuando una solicitud de patente ha sido archivada porque se han vencido plazos sin que el solicitante realice la gestión que corresponda, existe la posibilidad de que se solicite el desarchivo de la misma y se retome el procedimiento de registro. Esta gestión también está gravada en otros países, pero no en Chile: actualmente nuestra legislación sólo contempla tasas por el registro de una patente de invención y, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las señaladas precedentemente.

II. Solución

Establecer estas cargas adicionales para el solicitante, las que serán a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

III. Alternativas

No cobrar por el desarchivo o exceso de páginas. Otra alternativa es imponer una tasa considerando el límite de la cantidad de reivindicaciones sometidas a examen por parte del INAPI.

IV. Beneficios

Constituye un ingreso adicional para INAPI (de \$266,81 millones de pesos por exceso de hojas y de \$88,17 millones de pesos por concepto de desarchivo), a la vez que permite disuadir al usuario de una excesiva descripción de su patente o bien de una tramitación prolongada de una patente que ha sido archivada. Se logra además una eficiencia en el uso de los recursos de INAPI, ya que toda solicitud debe ser escrita de manera concisa y precisa, o bien se desincentiva el desarchivo, evitando así un mayor trabajo por parte de INAPI en su examen o desarchivo. La disminución de tiempo de tramitación también opera en beneficio de los usuarios.

V. Costos

Significa un costo para el usuario cuya presentación supera el número máximo de hojas por presentación, y para el usuario que desea solicitar el desarchivo, conforme se cobra en los demás países.

7. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley

I. Problema

Actualmente los derechos o tasas a pagar por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de esquemas de trazados de circuitos integrados -

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

establecidos por la ley de Propiedad Industrial respecto de los procedimientos seguidos ante INAPI y que quedan a beneficio fiscal- deben ser pagados por decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial que se trate. Esta modalidad de pago obliga a los titulares a pagar una tasa por un periodo de tiempo largo (cinco o diez años, según el caso), aun sabiendo que no existe una real opción o interés por explotar el derecho durante la totalidad de este segundo quinquenio o decenio. A continuación, se puede observar un recuadro donde se especifica las tasas y el proceso para cada tipo de propiedad industrial. Como se puede ver, no presenta alternativas, siendo éste finalmente muy restrictivo para el pago de registros.

Tabla 1: Tasas Ley N°19.039 de Propiedad Industrial
(En pesos chilenos y UTM, actualizada conforme a Resolución Exenta N°1, publicada en Diario Oficial el 06-01-18)

Derecho	Presentación	Publicación ⁶	Peritaje ⁷	Concesión (1er decenio)	Concesión (2do decenio)	Concesión (1er quinquenio)	Concesión (2do quinquenio)
Patentes de invención	1 U.T.M. ⁸	\$20.000	\$516.000	3 U.T.M	4 U.T.M	No aplica	No aplica
Modelos de utilidad	1 U.T.M	\$20.000	\$394.000	No aplica	No aplica	1 U.T.M	2 U.T.M
Diseños industriales	1 U.T.M	\$20.000	\$328.000	No aplica	No aplica	1 U.T.M	2 U.T.M
Dibujos industriales	1 U.T.M	\$20.000	\$328.000	No aplica	No aplica	1 U.T.M	2 U.T.M
Esquemas trazado/ topografías circuitos integrados	1 U.T.M	\$20.000	\$328.000	No aplica	No aplica	1 U.T.M	2 U.T.M

Fuente: INAPI

II. Solución

Para evitar lo anteriormente señalado y para aliviar la carga por concepto de tasas, especialmente en el sector de creadores de menores ingresos, se propone que el pago de los derechos correspondientes al segundo quinquenio o decenio, según corresponda, pueda hacerse mediante cuotas anuales e iguales, manteniendo el mismo nivel de las tasas actuales, así como también la opción del pago de una sola vez, a elección del titular del derecho. De esta forma, si el titular considera que ya no existe la posibilidad de explotar comercialmente su derecho dentro del plazo de vigencia que le resta, sencillamente dejará de pagar la tasa que corresponda a los años siguientes, de manera que el derecho caducará por falta de pago de la tasa correspondiente y caerá en dominio público. Esta práctica es común en varios países que establecen anualidades para el mantenimiento de los derechos, cuyo monto normalmente crece año a año a lo largo de la vida del derecho concedido. De esta forma, tecnologías que no se usan no bloquean el ingreso de otras y al mismo tiempo se enriquece el dominio público.

⁶Valores aproximados, dependiendo del número de caracteres del extracto que se publica en el Diario Oficial. Tarifa fijada por el Diario Oficial.

⁷ El valor del Peritaje se actualiza periódicamente por Resolución del director Nacional de INAPI.

⁸ UTM: Unidad Tributaria Mensual.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

III. Alternativas

Mantener el sistema de pago vigente, estableciendo la posibilidad de un pago inmediato de la totalidad del registro.

IV. Beneficios

Otorga mayor libertad al usuario para pagar su registro, en distintas modalidades. A su vez, libera al usuario de la carga de hacer pago de registros cuya explotación económica es inviable para él, permitiendo su explotación libre por parte de terceros que sí podrían estar interesados en hacerlo. Lo anterior, promueve el buen uso de los registros, incentivando la invención y registro de patentes que verdaderamente van a tener un uso efectivo, evitando el bloqueo de inscripciones.

V. Costos

Conlleva un menor ingreso para el Fisco por aquellos registros cuyo pago se abandona por razones de falta de explotación económica, el que se estima del orden de los \$78,4 millones de pesos anuales⁹.

8. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud

I. Problema

Las tasas que hoy corresponden a la tramitación de solicitudes de anotación de licencias o cambios de titularidad de un registro ante INAPI, se pagan una vez que son aceptadas (y no en el momento de su presentación). Esta circunstancia se traduce en que el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente son rechazadas, no quedan sujetas a tasa alguna. Luego, como se puede ver a continuación, las anotaciones de licencias como las de transferencia total, han variado en el tiempo. Sin embargo, las solicitudes de anotación rechazadas han aumentado a cifras considerables, por lo que es necesario que el trabajo realizado por INAPI en estos procesos no sea a costa de la Institución.

Tabla 2: Número de anotaciones de transferencias y licencias
(2013-31 Julio de 2018)

Año de presentación	Anotación de transferencia total	Anotación de Licencia
2013	5.466	283
2014	5.073	89
2015	8.637	78
2016	6.757	961
2017	6.455	99
2018	3.512	810
Acumulado 2013-2018	36.146	2.320

Fuente: INAPI

⁹ Este total corresponde a una disminución de ingresos de \$64,1 millones de pesos por registro de patentes; \$1,5 millones de pesos por registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados; y \$12,8 millones por registro de dibujos y diseños industriales.

II. Solución

La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, estará afecto al pago de un derecho equivalente a 1 UTM, cuyo pago se acreditará al momento de efectuar la respectiva solicitud. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en INAPI.

III. Alternativas

Devolución de un porcentaje de la tasa en caso de rechazo de la solicitud de anotación, evitando la pérdida completa del pago en caso de no ser aceptada la notificación. Sin embargo, esta medida no armoniza con el cambio normativo sobre la devolución de tasas de solicitud de registros que no son aceptadas (ver siguiente medida). Luego, si las tasas de las solicitudes de registros que son rechazadas no se devuelven, las de solicitud de anotación tampoco deberían devolverse, ya que ambas son gestionadas y usan recursos de INAPI para su evaluación.

IV. Beneficios

Con esta medida, se busca que el examen de los registros sea a cargo del usuario, independiente de la aceptación o rechazo de la solicitud. Lo anterior permite que INAPI cuente con los recursos para poder evaluar y trabajar los registros desde su solicitud, y no solo para los registros que sean aceptados. En específico, esta medida significa un mayor ingreso fiscal, del orden de los \$79,3 millones de pesos anuales. Por consiguiente, se incentiva una buena presentación de registros de anotaciones para evitar el rechazo por parte de INAPI, ya que no será devuelta la tasa.

V. Costos

Puede desincentivar la solicitud de anotaciones debido al costo monetario para el usuario.

9. Imprudencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI.

I. Problema

La normativa vigente deja abierta la posibilidad de que aquellas solicitudes de derechos de propiedad industrial que no culminan en aprobación o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolución de las tasas pagadas por concepto de su procesamiento. Lo anterior conlleva que INAPI deba devolver las tasas pagadas respecto de solicitudes que, si bien no completaron su tramitación, efectivamente fueron procesadas, en algunos casos llegando a etapas avanzadas del procedimiento. Esto implica una carga excesiva para INAPI, quien si incurrió en recursos para procesar estas solicitudes y, sin embargo, debe hacer devolución de las tasas recibidas cuando la solicitud no es aprobada o rechazada. Como se puede ver a continuación, las solicitudes de marcas han crecido año a año, y muchas de ellas no terminan en registros, pero deben tramitarse de igual forma.

Tabla 3: Total de solicitudes presentadas vs. registradas por año¹⁰
(Múltiplese, 2013-31 julio de 2018)

Solicitudes	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presentadas (1)	33.492	31.864	31.863	33.642	33.229	21.382
Registradas (2)	20.425	26.280	26.673	25.696	24.946	14.025
Porcentaje (1)/(2)	61%	82,5%	83,7%	76,4%	75,1%	65,6%

Fuente: INAPI

Una vez presentada la solicitud, se tarda aproximadamente 10 días en que INAPI la revise. Si la solicitud es conforme, ésta será publicada en el Diario Oficial, y si no tiene oposición, se aprueba para su registro¹¹. Luego, este periodo de trabajo de INAPI conlleva costos que son injustificadamente soportados por la institución.

II. Solución

Para impedir esta práctica, se propone incorporar en la ley una norma que prohíba expresamente la devolución de las tasas pagadas por las solicitudes seguidas ante INAPI estableciendo la improcedencia de ellas, quedando a beneficio fiscal.

III. Alternativas

Establecer una sanción pecuniaria para las presentaciones de registro que terminen por causas propias del usuario, que sea compensada con la suma de las tarifas a devolver por parte de la institución.

Por otro lado, se puede considerar, devolver un porcentaje de la tasa en caso de rechazo de la solicitud cuando la causa es meramente técnica y no por abandono del mismo solicitante. Así, el usuario puede volver a presentar una nueva solicitud con cambios, utilizando una parte de los recursos de la primera solicitud y no teniendo que incurrir en un nuevo costo monetario¹².

IV. Beneficios

La no devolución de tasas constituye un ingreso adicional para INAPI. Además, permite disuadir al usuario de tramitaciones en que no exista una voluntad real de proseguir con su inscripción y registro, evitando el procesamiento de solicitudes con meros fines dilatorios. En su lugar, se da mayor prioridad a las solicitudes en que exista una intención real por parte del solicitante, prevaleciendo un mejor uso de los recursos (capital humano y tiempo) de los trabajadores de INAPI. Asimismo, fomenta que los registros sean presentados de buena forma y completos por parte de los solicitantes.

V. Costos

No se observan posibles costos.

¹⁰ La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pronunciamientos de rechazos, abandonos, desistimientos y solicitudes tenidas por no presentadas (no se efectuó publicación en el Diario oficial). Registros se refieren a marcas inscritas por año, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en años anteriores.

¹¹ <https://www.rutzasalazar.cl/blog/errores-comunes-al-registrar-las-marcas/>

¹² Sin embargo, se estima que la opción del proyecto ofrece de alguna manera incentivo para concluir el trámite, por cuanto el costo ya se encuentra incurrido.

10. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial

I. Problema

Nuestra legislación contempla actualmente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Esta figura es poco utilizada y responde a una práctica que no existe en otros países. Además, la marca de establecimiento comercial se registra por área geográfica, por lo que responde a una realidad económica donde las transacciones se realizan dentro de un ámbito geográfico limitado, siendo que actualmente esta no es la realidad, gracias a la apertura de los mercados. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de una completa infraestructura de transporte hacen que la marca de establecimiento comercial resulte obsoleta y excesivamente onerosa¹³. Asimismo, existe una baja sostenida en la utilización de este tipo de marcas, tanto en su solicitud como en su registro.

Tabla 4: Total de solicitudes presentadas vs. registradas por año¹⁴
(2013-31 de julio de 2018)

Tipo	Solicitudes	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Marca de establecimiento comercial	Presentadas	658	623	605	567	520	356
	Registradas	278	366	316	329	245	139
	Porcentaje ¹⁵	42,2%	58,7%	52,2%	58 %	47,1%	39%
Marca de establecimiento industrial	Presentadas	305	255	204	237	226	106
	Registradas	171	201	171	150	154	95
	Porcentaje	56,1%	78,8%	83,8%	63,3%	68,1%	89,6%
Total							
Variación anual	Registradas	449	567	487	479	399	234
		--	26%	-14%	-1,6%	-17%	-41%

Fuente: INAPI

II. Solución

Eliminar esta figura, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos de los titulares de dichos registros.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Alineamiento con estándares internacionales sobre el registro de marcas de establecimientos comerciales e industriales. Por otro lado, al ser incluidas como marcas de servicios, éstas abarcan a todo el territorio nacional y así se evita el pago por área geográfica y clases solicitadas, que es el proceso que tienen que realizar actualmente por ley. Asimismo, este mismo ahorro de recursos se

¹³ <http://www.proteccion.com/marcas/diferencias-entre-marcas-y-marcas-de-establecimiento-en-chile/>.

¹⁴ La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pronunciamientos de rechazos, abandonos, desistimientos y solicitudes tenidas por no presentadas (no se efectuó publicación en el Diario Oficial). Registros se refieren a marcas inscritas por año, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en años anteriores.

¹⁵ Corresponde al porcentaje de registro respecto peticiones ingresadas por año para cada sub tipo de marca.

observa en la renovación ya que, se evita tener que renovar en cada región este tipo de marca, pudiendo hacerlo para todo el territorio nacional. De igual forma, la eliminación de esta categoría de marcas deja con protección los nombres de establecimientos comerciales e industriales, pero rebaja sustantivamente el costo de registro y renovación.

V. Costos

Actualmente el registro y renovación de este tipo de marcas, está sujeta a una tasa de 3 UTM por clase y por región. De acuerdo a estimaciones de INAPI, el Fisco dejaría de percibir con esta medida alrededor de \$750 millones de pesos al año.

11. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales

I. Problema

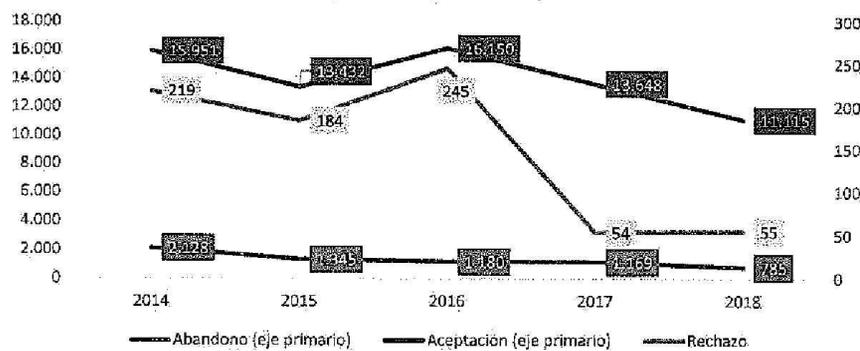
Actualmente, el sistema de renovación de una marca comercial establece que su pago puede realizarse hasta seis meses después de su vencimiento, lo que muchas veces no ocurre, porque los registros son abandonados por falta de dicho pago, dilatando artificialmente la vigencia del derecho. Como se puede ver a continuación, desde el 2016 han aumentado los casos en que se abandona el registro de marcas, lo que muchas veces puede suceder después de los 6 meses de plazo que se conceden para el pago de la tasa.

Tabla 5: Total renovaciones de marcas comerciales y porcentaje de abandono
(2013-31 de julio de 2018)

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Renovaciones abandonadas	3.071	2.128	1.345	1.180	1.169	785
Total renovaciones solicitadas	15.489	16.330	15.692	16.914	15.690	12.039
Porcentaje de abandono	19,8%	13%	8,6%	7%	7,5%	6,5%

Fuente: INAPI

Gráfico 2: Evolución de término de renovaciones de marcas en el tiempo según causa
(2014- 31 de julio de 2018)



Fuente: INAPI

II. Solución

Simplificar el procedimiento de renovación, para que ésta sea solicitada y pagada simultáneamente, permitiendo que este trámite se requiera con 6 meses de anticipación y hasta 6 meses después de vencido el registro, teniendo un recargo si se hace durante esta segunda parte del plazo.

III. Alternativas

Contemplar una rebaja en la tasa por renovar antes del vencimiento y no así una sanción (recargo) si se realiza en la segunda etapa. No se optó por esta alternativa, ya que los tratados internacionales privilegian el mayor plazo para renovar que una menor tasa.

IV. Beneficios

Esta modificación permitirá a INAPI tener una recaudación exitosa de las tasas asociadas a renovaciones de marcas, de alrededor de \$603,8 millones de pesos. Adicionalmente, se evita la existencia de marcas sin uso y que pueden entorpecer la inscripción de nuevas marcas, creando barreras a la entrada que disminuyen la competencia. A su vez, permite sancionar con un recargo aquellas solicitudes presentadas una vez vencido el plazo, incentivando así el registro anticipado, como ocurre actualmente.

V. Costos

No altera los costos para INAPI ni los usuarios con respecto a la situación actual.

12. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales

I. Problema

Actualmente nuestra legislación permite registrar como marca comercial únicamente a aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas sonoras (pentagrama musical). Este concepto excluye a las llamadas "marcas no tradicionales", que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaria y, por lo tanto, son dignos de protección como tales, como ocurre en otros países. A su vez, como menciona la OMPI *"En nuestra moderna sociedad de consumo las características técnicas de los productos y servicios son cada vez más parecidas, por lo que el consumidor tiende a atender a otros factores al tomar la decisión de compra. Las marcas que confieren al producto o servicio una calidad emocional tienen un notable poder de seducción. Para lograr que los consumidores potenciales se habitúen a la idea de que una determinada marca está representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o un olor, se requiere una importante inversión en mercadotecnia y comunicación"*¹⁶. Luego, algunos ejemplos de marcas no tradicionales, que pueden ser signos distintivos de identificación y singularización de un producto o servicio, son los diseños tridimensionales – por ejemplo, la forma del producto o su embalaje –, el color per se, las imágenes animadas, o determinados sonidos u olores.

¹⁶ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/03/article_0002.html.

II. Solución

Incorporar nuevos signos o elementos que puedan constituir una marca comercial, como lo hacen otros países. De esta forma se busca la posibilidad que, por ejemplo, las marcas tridimensionales u hologramas puedan ser registradas, recogiendo así las necesidades de protección generadas por las prácticas comerciales actuales.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Incorporar nuevos tipos de marcas permitirá a los usuarios inscribir y proteger sus derechos de propiedad industrial sobre marcas que anteriormente no contaban con este reconocimiento y protección. Esto impulsa la innovación e inversión en estos nuevos registros, ya que, permite la diferenciación a través de nuevas formas de sensibilización con el consumidor. Además, genera un mayor ingreso para INAPI por nuevas categorías de marcas y que crecerá en un futuro por nuevas invenciones y creaciones más novedosas. Por último, permite un mayor alineamiento internacional, ya que, el Tratado de Singapur (al cual Chile planea adherir), considera este tipo de marcas, y en el Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (SCT) se estableció un consenso multilateral entre los miembros. Luego, por estos nuevos registros se esperaba un mayor ingreso fiscal de \$8,27 millones de pesos anuales.

V. Costos

Estos nuevos tipos de registros podrían implicar la realización de capacitaciones al personal de INAPI para que puedan estudiar y así evaluar cada registro eficientemente, que tienen características diferentes a los actuales, pero estos costos pueden ser financiados por la vía de la cooperación y asistencia de OMPI. Por ejemplo, pueden registrarse objetos tridimensionales y tipos olfativos. Así es necesario tener en consideración la forma en que pueden ser distinguidas y representadas gráficamente al momento de solicitar su registro respectivo.

13. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación

I. Problema

Nuestra legislación es poco clara en la regulación de marcas colectivas y de certificación, pues dichas categorías se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquiridos por el país, lo que generó que su inclusión en la legislación interna no fuera del todo prolija. La actual normativa asimila las marcas colectivas a una comunidad y subsume las de certificación como un tipo de colectivas, siendo estas categorizaciones incorrectas. De esta forma, una marca común y corriente puede tener múltiples propietarios y puede ser una comunidad. Lo que diferencia a las marcas colectivas y de certificación son otros elementos, como quiénes pueden pedir las, cuáles son sus objetivos, si implican o no restricciones a ciertos actos. Por ejemplo, en las marcas de certificación su titular tiene un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sino que permite que terceros la usen, fiscalizando su buen uso. Asimismo, se puede observar en la siguiente tabla la importancia de estas marcas en el

último tiempo (2017 se registran 17, mientras que en el año 2016 se registraron 3), por lo que es necesaria una regulación clara y acorde a estándares internacionales para poder seguir fomentando su uso.

Tabla 6: Registro de marcas de certificación y colectivas de productos y servicios
(2013- 31 de julio de 2018)

Registro	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Marca de certificación de productos y servicios	-	2	6	1	11	-
Marca colectiva de productos y servicios	1	3	2	2	6	5
Total	1	5	8	3	17	5

Fuente: INAPI

II. Solución

Modificar la ley, complementando la regulación acorde a estándares internacionales para poder contar así con una normativa clara a la hora de registrar marcas colectivas o de certificación.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Mayor alineamiento internacional, que permite un mejor trabajo por partes de las agencias de propiedad industrial ya que estandariza los términos. Al mismo tiempo, permite tener mayor claridad para los usuarios de qué tipo de marca quiere registrar y cuál se adecua mejor a su creación, incentivando así a la creación de marcas de este tipo sobre todo en sectores donde comercializar un solo producto o campañas de marketing no son eficientes si se consideran individualmente, pero si se realiza para un conjunto de productos. Es decir, se fomenta la asociatividad en este tipo de registros para poder obtener un mayor beneficio de las creaciones. Además, facilita otros programas que realiza INAPI, por ejemplo, el programa "Sello de origen" donde uno de sus elementos son marcas colectivas o de certificación. Además, logra evitar problemas posteriores para los usuarios al tener registros incompatibles internacionalmente.

V. Costos

No se advierten posibles costos.

14. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos

I. Problema

Actualmente, es posible que un titular de marca registrada impida a un tercero el uso de su nombre, seudónimo o nombre de su antecesor en el curso de operaciones comerciales, aun cuando no exista riesgo de confusión que afecte sus derechos de identidad. Del mismo modo, actualmente no es posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio, contraviniéndose uno de los requisitos principales de las marcas comerciales, que es el de su distintividad.

II. Solución

Luego, para solucionar el problema descrito, se propone modificar el artículo 19 bis A de la ley, de modo de dar cabida a estas exclusiones de marcas. Así, se busca señalar que los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor. Igualmente, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, origen, (entre otros) no podrá impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, género, naturaleza, (entre otros), excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor o diluya la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca registrada.

III. Alternativas

Una posible alternativa, es que sólo se realicen exenciones en el caso de seudónimos o nombres de antecesor, pero no así genéricos como son las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Sin embargo, esta alternativa puede traer problemas, ya que, no se estarían considerando a todas las excepciones por igual con un argumento técnico que lo defienda.

IV. Beneficios

Otorga mayor libertad para innovar en registros marcarios, ya que permite utilizar un mismo nombre o seudónimo para dos registros, sin llevar a una confusión del consumidor. Asimismo, para marcas donde es relevante el origen o procedencia, permite poder describirlo sin pasar a llevar una denominación de origen o indicaciones geográficas registradas. Esto es relevante para las empresas y el rubro comercial, ya que, estas características son cada vez más valoradas por los consumidores en el proceso de adquisición de un producto. Luego, se incentiva solicitar una mayor cantidad de registros, aumentando los ingresos de INAPI.

V. Costos

No se advierten costos asociados a esta reforma.

15. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad

I. Problema

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. La finalidad básica, pero no exclusiva, es permitir que los consumidores sepan el origen empresarial de los bienes y a servicios que adquieren y así lo distingan e identifiquen en el comercio. Para que ello ocurra, la norma general es que las marcas se utilicen efectivamente en el comercio, pero conforme a la legislación vigente, en Chile no existe la obligación

de uso de la marca comercial. Luego, la protección marcaría no es un fin en sí mismo. Los fundamentos de la protección de las marcas son proporcionar información a los consumidores con el fin de protegerlos de confusión y engaño, reducir los costos de transacción de los consumidores e incentivar la producción de bienes y la prestación de servicios de calidad. Entonces, lo anterior implica que debe evitarse que un derecho de propiedad intelectual se proteja indefinidamente sin tener un correlato efectivo en el mercado.

A nivel internacional, prácticamente todos los países incorporan el requisito de uso para mantener la vigencia de los registros de marcas comerciales. OMPI realizó en 2005 un estudio en el que resumió las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. En este recuento, las legislaciones de 61 países contenían esta obligación (Estado Unidos, la Unión Europea, Australia, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Japón, Singapur, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel, entre otros) y tan sólo 10 no lo hacían, entre los cuales se contaba nuestro país¹⁷. Este requisito de uso, es una medida que busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaría debido a la saturación registral por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, a fin de resguardar el orden público económico y el correcto uso de la propiedad industrial.

II. Solución

Se propone incorporar, de manera paulatina, la obligación de uso de la marca comercial como condición para su mantención o renovación, conforme a la práctica en el resto del mundo, considerando un período de transición para la implementación de la medida y la situación de marcas ya registradas, que constituyen un derecho de propiedad.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Incentiva el uso efectivo de la marca e impide que se bloquee la inscripción (problema competitivo) y así fomenta la llegada de nuevas marcas. En ese sentido, un sistema de propiedad industrial eficiente debe contar con una legislación que se relacione con los fines por los cuales otorga protección. Si una marca no tiene uso efectivo, entonces no hay fundamentos para protegerla. Más aún, por su falta de uso se puede estar entorpeciendo otros valores del mercado, como, la libre competencia (por ejemplo, registrar una marca existente internacionalmente para evitar la entrada de su creador en una nueva área geográfica para así evitar la competencia en el rubro). Luego, se busca incentivar el buen uso de un registro para así obtener beneficios concretos de las creaciones tanto para consumidores (productos innovadores) como para el creador (identifica su creación y la protege). Al mismo tiempo, permite estar alineado con los pares internacionales ya que varios de ellos considerarán la caducidad marcaría por no uso.

¹⁷ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, OMPI, "RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6)", documento SCT/14/5, pp. 140 y 141, disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_14/sct_14_5.pdf.

V. Costos

No se prevé que esta medida pueda significar un costo para INAPI, pero eventualmente podría disminuir el número de solicitudes y renovaciones de marcas que en definitiva no se utilizan. Lo anterior conllevaría una disminución de ingreso fiscal, que no es posible determinar previamente, ya que no se cuenta con registros históricos que puedan avalar ese cálculo.

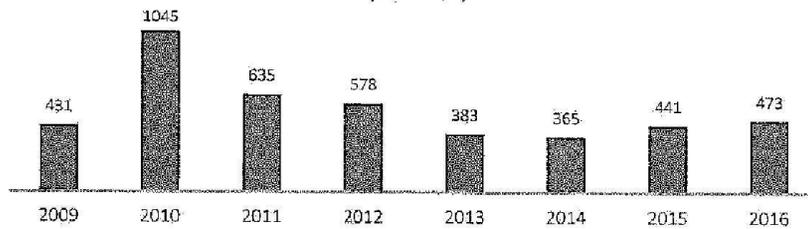
16. Delito de falsificación marcaria

1. Problema

En la legislación nacional vigente no se tipifica un delito de falsificación marcaria, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción. Internacionalmente, Mercosur (8/95) explicita medidas efectivas que repriman la falsificación y los ADPIC (Acuerdo sobre aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio) también considera penas de prisión y multas coherentes¹⁸. Además, todos los países de la UE, EFTA, Estados Unidos, Singapur, Australia e Israel, entre otros, contemplan sanciones criminales para la falsificación de marcas.

El Tratado de libre comercio Chile-EEUU contempla de forma explícita la obligación de establecer sanciones criminales, al menos para el caso de falsificación de marcas. A modo de ejemplo, en Chile, al hacer uso de marcas que sean iguales o semejantes a otras ya inscritas tiene una multa que va desde 25 hasta 1.000 UTM, igual multa que tiene el uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca. Luego, no existe diferenciación por los delitos marcarios. Asimismo, se puede observar en el gráfico siguiente, que las suspensiones de marcas disminuyeron después del año 2010 pero volvieron a incrementarse después del 2014.

Gráfico 3: Suspensiones de despacho, cantidad de resoluciones (2009-2016)¹⁹



Fuente: INAPI

¹⁸ <http://www.elgiodigital.com/contenido/16468-la-argentina-versus-la-falsificacion-marcaria>.

¹⁹ La mayor cantidad de suspensiones en el año 2010 respecto de los demás años se explica por la cantidad de suspensiones efectuadas en la Aduana Metropolitana en el área postal y Courier en envíos pequeños.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

Han habido avances en el país en este tema, como la creación en 2007 de la Brigada contra Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones de Chile que ha resultado muy relevante para brindar protección a los creadores e innovadores, afectados por la falsificación y piratería, la iniciativa “Protege tu idea, protege tu creación”, lanzada el año 2010, y el Observatorio del Comercio Ilícito lanzado por la Cámara Nacional de Comercio, pero aún existen elementos por mejorar²⁰. Por lo tanto, es necesario un cambio normativo que se aplique a la falsificación marcaría.

II. Solución

Tipificar este delito y establecer sus sanciones, que incluyen la reclusión menor en grado medio a máximo y penas de multas.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones, con lo cual Chile estaría incumpliendo un compromiso internacional.

IV. Beneficios

Impedir el crecimiento del mercado ilegal, desincentivar la piratería y comercialización ilegal en materia de P.I., y fortalecer la capacidad sancionatoria ante infracciones relacionadas con las marcas. Asimismo, fortalece la protección de marcas registradas, evitando falsificaciones, que producen finalmente una confusión en los consumidores afectando el valor de un producto como su sello distintivo. Al mismo tiempo permite tener un mayor reconocimiento internacional sobre la protección de registros marcarios incentivando el registro en nuestro país.

V. Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales de justicia podría aumentar, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional, ya que se estima un bajo número de casos de falsificación al año, si los hubiera.

17. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaría

I. Problema

No existe en materia de propiedad industrial una norma que adecúe nuestra legislación a los compromisos adquiridos en esta materia en virtud del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas respecto de infracciones de derecho de autor (cuya normativa ya las contempla) y marcarias.

II. Solución

Indemnizar por daños y perjuicios según la gravedad de la infracción, con una suma compensatoria no mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

²⁰ https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-9126_recursio_1.pdf?sfvrsn=8db71c68_0

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones, con lo cual Chile seguiría incumpliendo un compromiso internacional.

IV. Beneficios

Se da cumplimiento así a uno de los compromisos señalados en el TLC con Estados Unidos. También permite que se vele por el derecho que tienen los dueños sobre sus registros.

V. Costos

Sin costos.

18. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes

I. Problema

Actualmente nuestra legislación presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de patente en virtud del Convenio de París y uno en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pues éste último cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de prioridad, en el caso de no haberlo hecho al momento de la presentación de la solicitud, mientras el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes.

II. Solución

La OMPI ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada Servicio de Acceso Digital²¹, en la cual se puede encontrar esta información. Como antecedente, los solicitantes se veían obligados a pedir a una oficina la extensión de una copia en papel certificada de los documentos y, seguidamente, presentaban dichas copias a otras oficinas. En virtud del sistema DAS de la OMPI, los solicitantes pueden solicitar a la primera oficina (conocida como la Oficina depositante u Oficina de primera presentación) que ponga a disposición los documentos de prioridad en el sistema, y luego solicitar a las otras oficinas (conocidas como Oficinas con derecho de acceso u Oficinas de segunda presentación) que recuperen esos documentos por conducto del DAS. El intercambio de los documentos entre las oficinas se realiza por medios electrónicos²². Esta propuesta, propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

²¹ El Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI es un sistema electrónico que permite el intercambio seguro de documentos de prioridad y otros documentos similares entre las oficinas de propiedad intelectual (PI) participantes. El sistema permite a los solicitantes y a las oficinas cumplir el requisito previsto en el Convenio de París respecto a la certificación en un entorno electrónico.

²² <http://www.wipo.int/das/es/>.

IV. Beneficios

Permite alinear los requerimientos entre dos procesos de registros de patentes, logrando así las mismas condiciones para todos los usuarios, beneficiándose de una herramienta que provee OMPI, sin costo para el usuario ni la Oficina.

V. Costos

Sin costos.

19. Patente provisional

I. Problema

Actualmente, no se contempla la posibilidad de garantizar el derecho de un inventor que -antes de perfeccionar un nuevo aparato o procedimiento- desee obtener una patente provisional que le permita "reservar" su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un año. El restablecimiento de este tipo de patentes ha sido requerido fundamentalmente por universidades y existe en otros países del mundo (como EE.UU., Portugal y posible incorporación de Francia a través de ley PACTE²³). Uno de los mayores problemas es que existen proyectos inmaduros donde los inventores aún no tienen toda la información necesaria para hacer una solicitud formal de patente pero tienen la necesidad de preservar con urgencia su contenido.²⁴

II. Solución

Establecer la patente provisional por un periodo máximo de 12 meses, como mecanismo para garantizar el derecho de patente del inventor previo al perfeccionamiento del invento.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Incentiva el trabajo y los estudios que realizan entidades tales como las universidades y centros de investigación al extender la protección de sus derechos de patentes aún antes del perfeccionamiento mismo de la invención, ya que, necesitan tener un nivel de protección por la naturaleza misma de la innovación que realizan. Además, como se puede ver en el caso de Estados Unidos, una patente provisoria puede aportar la ventaja de poder afinar la invención, mediante por ejemplo ensayos con prototipos, que permitan vislumbrar un adecuado juego de reivindicaciones final y permite valorar la posible rentabilidad comercial de la invención, o buscar alianzas en su explotación, preservando la novedad de la misma, requisito imprescindible para su concesión.²⁵

²³ Ley francesa Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Más información en <https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/>

²⁴ <http://www.proctia.eu/patentes/solicitud-de-patente-provisional-en-estados-unidos/>

²⁵ *Ibidem*.

V. Costos

Esta medida no contempla costos, con excepción del costo propio de toda solicitud de patente.

20. Excepciones a los derechos de patente

I. Problema

Nuestra ley vigente ha sido el resultado de varias reformas mediante las cuales se han incorporado nuevos derechos y mejores estándares de protección. Sin embargo, la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país e intereses de la sociedad, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos²⁶.

Así, nuestra ley no cuenta con normas relevantes que sí son adoptadas internacionalmente, como lo son aquellas normas relativas a las excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales. Actualmente se restringe la libertad del médico para prescribir medicamentos de manera individual, para que sean preparados en una farmacia con independencia del derecho de patente. De esta manera, los químicos farmacéuticos no cuentan tampoco con la libertad para elaborar medicamentos individuales prescritos por un médico sin la amenaza de infringir una patente que ampare, por ejemplo, la dosificación específica requerida por un paciente en particular.

Luego, un estudio publicado por Conicyt hace referencia a lo anterior relacionando la propiedad intelectual con el dominio público y el equilibrio de interés. Este indica que *"todo avance tecnológico, científico y cultural no es un hecho aislado, sino que debe mirarse dentro del contexto complejo propio de toda creación inserta en uno o más sectores del conocimiento de la humanidad. Ello se traduce en que toda obra intelectual creativa o científica es generada, aprovechando los esfuerzos colectivos desarrollados por muchos creadores o investigadores anteriores. Impedir o restringir el acceso libre y fluido a los conocimientos preexistentes a través de un exceso de propiedad intelectual, implica tener que pagar por ello, lo cual incrementará los costos de los futuros proyectos de I + D. Por consiguiente, el definir niveles de protección de los derechos intelectuales muy elevados o muy bajos, pone de igual forma en riesgo el desarrollo de innovaciones en el futuro. Es por ello que se hace indispensable fijar un cuidadoso equilibrio de la función individual y social de la propiedad intelectual"*²⁷.

II. Solución

Limitar los derechos conferidos a través de limitaciones incorporadas en otras legislaciones del mundo. Por ejemplo, se contempla que los derechos de patentes no se extenderán a los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, a actos realizados por motivos experimentales relativos al objeto de la invención patentada, a la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales, entre otros.

²⁶ La mención del caso de medicamentos, hace referencia a preparaciones farmacéuticas realizadas por farmacéuticos, más que de medicamentos de primera línea.

²⁷ https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24372009000200006

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Alineamiento con estándares internacionales sobre el registro de patentes. Promueve la investigación e innovación de nuevos bienes y servicios; que no tengan como fin la comercialización, sino más bien las mejoras tecnológicas y así la creación de nuevas ideas y conocimientos que se pueden aprovechar en el futuro por otras personas. De esta forma, poner excepciones ayuda en el largo plazo a nuevas creaciones e innovaciones en materias de interés social.

V. Costos

Sin costos.

21. Acción de usurpación de patente

I. Problema

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

II. Solución

Establecer la acción de usurpación de patentes y entregar su resolución a los tribunales ordinarios de justicia. Luego, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Además, tendrá un plazo de prescripción de cinco años, contados desde la fecha del registro.

III. Alternativas

Ampliar las causales para solicitar la cancelación del registro de una patente, o bien, ampliar la acción de nulidad del registro a otras causales más que la únicamente contemplada en esta ley ("cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario"), lo que produce el efecto de pérdida de la invención para todos.

IV. Beneficios

Permite otorgar mayor protección a los derechos de los creadores, junto con otorgar una instancia efectiva para oponerse al registro de una patente registrada fraudulentamente, donde efectivamente pueda hacerse traspaso de la invención.

V. Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para los tribunales ordinarios de justicia podría aumentar²⁸, ésta sería insignificante y no requeriría de contratación de personal adicional, ya que dichos juicios no ocurren frecuentemente. Como referencia, desde la creación de INAPI sólo ha habido un juicio.

22. Límite a la protección suplementaria

I. Problema

Hoy la patente dura 20 años desde su solicitud. Actualmente INAPI demora 3,6 años promedio en tramitar una solicitud, calculado en base a los índices de enero a agosto de 2018. Normalmente se estima que una patente debiera tener una duración efectiva del orden de los 15 años.

Algunas demoras en las que incurre INAPI pueden no ser justificadas a juicio del solicitante. En ese caso, el solicitante puede recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial para que se le otorgue a su patente una duración mayor que los 15 años contados desde la fecha de la solicitud, si es que se prueba la justificación de la demora de INAPI en el procedimiento de concesión. Hasta ahora, este aumento del plazo no tiene límites; a diferencia de lo que ocurre en EE.UU. (desde donde proviene la norma).

Para dar cumplimiento a compromisos internacionales, la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial establece la posibilidad de requerir un término de protección suplementaria de una patente de invención, extendiendo así su plazo de vigencia más allá de los 20 años contados desde su solicitud, por las siguientes causales: (a) existencia de demoras administrativas injustificadas en el procedimiento de registro de la patente o en el procedimiento de registro sanitario de un producto farmacéutico patentado y (b) el procedimiento de registro de la patente haya demorado más de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud o más de tres años contados desde el "requerimiento de examen" pericial.

Esta última fórmula ha generado conflictos de interpretación, ya que nuestra normativa no contempla una fase formal de "requerimiento de examen", pero sí se trata de una expresión contenida en el tratado de libre comercio celebrado entre nuestro país y Estados Unidos. Además, la protección suplementaria de patentes no está sujeta a ningún límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura, incluso consagrada en el propio derecho de propiedad industrial estadounidense, circunstancia que puede dar origen a la duración excesiva de una patente. Por lo tanto, hay incentivos para demorar esta tramitación.

²⁸ En particular, los tribunales deberán realizar un proceso de búsqueda de información y antecedentes con tal de aceptar o rechazar el traspaso del registro.

Asimismo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), confirma lo anterior en su estudio "Estudio sobre el sistema de protección suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre competencia" donde indica que particularmente en materia de fármacos, pudo advertirse que la realización de un examen meramente formal al momento de determinar el otorgamiento de protección suplementaria sobre una patente ya concedida, sin consideraciones de temporalidad, procedimentales o referidas al fondo de cada una de estas solicitudes, tiene la potencialidad de generar extensiones indebidas en los períodos efectivos de protección, entorpeciendo o impidiendo la entrada de competidores. Así, lo anterior resulta contradictorio con la finalidad del sistema de patentes de invención, cuyo objetivo último consiste en lograr un adecuado equilibrio entre el interés público (innovación y divulgación del invento) y el privado (protección del invento y retribución a su esfuerzo intelectual del inventor). Con todo, dado que este fenómeno impacta especialmente en materia de medicamentos, una solución basada en una norma interpretativa que aborde todos los elementos antes señalados, puede significar importantes beneficios para el sistema de salud en su conjunto²⁹. (Ver anexo 1 con ejemplo)

II. Solución

Para resolver el problema que representa la inexistencia de un tope máximo aplicable a esta protección y así evitar prórrogas excesivas, se propone establecer un límite de cinco años como máximo para el plazo de otorgamiento de protección suplementaria o adicional por causa de demoras administrativas injustificadas, lo que es resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial. El mismo estudio de la Fiscalía Nacional Económica en su momento recomendó esta normativa:

*"Habiendo expuesto el problema que ha generado el otorgamiento de protecciones suplementarias sobre ciertas patentes de invención, tramitadas y concedidas de acuerdo al sistema anterior a la ley N° 19.996, la solución podría pasar por una ley que interprete el sentido y alcance de los artículos 53 bis 1 y 53 bis 2 de la Ley N° 20.160, en orden a establecer que esta protección es solamente aplicable para patentes sometidas al régimen legal en vigor después de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.996 de 2005, es decir, sujetas a un período de protección de 20 años contado desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva"*³⁰.

III. Alternativas

Según el mismo estudio nombrado anteriormente realizado por la FNE, una alternativa podría ser interpretar extensivamente el régimen de nulidad de patentes de invención, aplicándolo también al sistema de protección suplementaria, a partir de la causal del artículo 50 letra c), siempre que la acción sea intentada por quien tenga interés en ello y no se encuentre prescrita. Pero esta opción no parece viable, ya que la acción de nulidad hoy contemplada en la ley se dirige a invalidar una patente que fue concedida en contravención a las normas de patentabilidad aplicables y, por lo mismo, no resulta extensible a una patente que, válidamente concedida, fue objeto de una extensión – ilegítimamente obtenida – en su plazo de vigencia efectiva.

²⁹ <http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf>

³⁰ Ver página 30, sección Recomendaciones.

IV. Beneficios

Desincentiva el mal uso de patentes, y la extensión de su protección sin una debida justificación, lo que impide el registro de otras nuevas patentes. Lo anterior logra fortalecer la competencia en esta área y así incentivar la innovación e inversión en diferentes sectores relevantes para la sociedad como es el caso de medicamentos. Por otro lado, con esta medida se cumpliría el acuerdo que se tiene con EEUU sobre protección suplementaria. Así, esta medida logra evitar problemas de arbitrariedad en la concesión de una protección suplementaria injustificada.

V. Costos

No se ven posibles costos para INAPI.

23. Restablecimiento de derechos

I. Problema

Nuestra legislación sólo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes³¹, pero no respecto de las solicitudes de marcas. Internacionalmente, esta figura sí opera en materia marcaria. De hecho, el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas (STLT por su sigla en inglés), impone dicha obligación a sus Estados miembros, tratado al cual se está proponiendo adherir por parte de Chile.

II. Solución

Establecer la posibilidad que los solicitantes de marcas puedan ver reestablecidos sus derechos bajo circunstancias determinadas.

III. Alternativas

Mantener la actual situación diferenciada entre patentes y marcas. Al igual que el tratado de Singapur, poner excepciones como: *"en circunstancias excepcionales, no habrá de ponerse a disposición ninguna medida de subsanación (Regla 9.4)"*. Esa situación se da, por ejemplo, cuando ya se ha concedido una medida de subsanación.

IV. Beneficios

En el contexto del Tratado de Singapur, cuya adhesión está siendo considerada en un proyecto aparte, es importante realizar este ajuste de modo de aplicar plenamente este tratado. Además,

³¹ Como se puede ver en la Ley N° 20.569 que modifica la Ley N°19.039: "Artículo 117.- Las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad deberán presentarse en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante el Instituto hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional. Encontrándose vencido el plazo de treinta meses establecido en el inciso anterior, el solicitante podrá pedir el restablecimiento de derechos ante el Instituto. La petición deberá realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, acreditando el pago de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y aportando las pruebas correspondientes".

permite equiparar la situación en esta materia entre patentes y marcas, actualmente desigual sin justificación técnica. Esto es relevante para los registros marcarios ya que el incumplimiento puede ocurrir, aunque se haya aplicado una debida diligencia o no haya sido intencional.

V. Costos

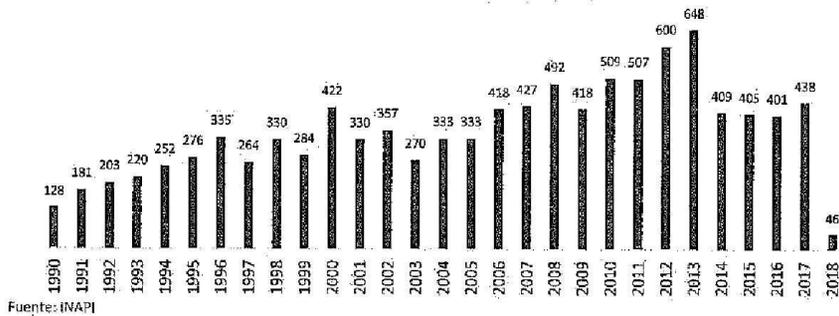
Sin costos.

24. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales

I. Problema

El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención siendo que la OMPI hace hincapié en su diferencia: *“En principio, un derecho sobre un diseño industrial no protege las características técnicas o funcionales de un producto que, sin embargo, podrían quedar protegidos por una patente”*. Esta engorrosa y compleja tramitación redundante en una subutilización del sistema por parte de los diseñadores nacionales que, dada la naturaleza dinámica de sus creaciones, requieren procedimientos más ágiles y expeditos. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el número de solicitudes de dibujos y diseños industriales han bajado desde 2014, manteniéndose constante hasta 2017.

Gráfico 4: Solicitudes de dibujos/diseños industriales (1990-2018)
(Información actualizada al 1/3/2018)



II. Solución

Con el objeto de simplificar la tramitación de esta categoría de derechos, se propone incorporar la posibilidad de que el solicitante pueda sencillamente depositar una solicitud de un dibujo o diseño industrial, sujetándose sólo a examen formal y postergando la realización del examen pericial hasta que él mismo o un tercero así lo solicite. Países como Corea del Sur y España presentan sistemas similares. Si bien es cierto que este mecanismo no le otorgaría al solicitante un derecho de propiedad industrial plenamente oponible, el depósito da fe de una fecha de presentación y de la descripción del dibujo o diseño industrial que se desea proteger, lo que constará en un certificado emitido por la autoridad competente (INAPI). El examen pericial puede ser solicitado en cualquier momento

durante la vigencia del certificado de depósito, tanto por el solicitante o por un tercero, a costa de quien lo pida, caso en el cual proseguirá la tramitación general para el registro del dibujo o diseño industrial, a partir de la publicación de la solicitud.

III. Alternativas

Mantener el procedimiento actual de registro, equivalente al de invenciones.

IV. Beneficios

En primer lugar, se estima que esta medida puede generar un mayor ingreso fiscal del orden de los \$5,8 millones de pesos anuales. Asimismo, conlleva una considerable mejora para el usuario en la tramitación, gozando de plazos más abreviados y de la posibilidad de depositar un dibujo o diseño industrial con un mero examen formal, postergando el examen pericial, lo que finalmente se traduce en un incentivo en la innovación por el ahorro en costos de la tramitación. Asimismo, puede fomentar las solicitudes de dibujos y diseños industriales de residentes que actualmente es muy baja en comparación al registro de no residentes, como se puede ver en el siguiente gráfico. Luego, al simplificar el proceso de tramitación y así aumentar el número de registros, más creaciones pueden ser protegidas y así llegar a ser un activo esencial para muchas empresas y Pymes (por ejemplo, la protección de los diseños industriales contribuye a la protección de marca de una empresa, la protección proporciona derechos que puedan ser vendidos o autorizados a otra empresa, que a su vez ser una fuente de ingresos para el propietario de los derechos)³².

Gráfico 5: Solicitudes de dibujos/diseños industriales por tipo de solicitante y país de origen (Acumulado 1990-2016)³³



Fuente: INAPI

V. Costos

Sin costos.

³² <https://www.ruizsalazar.cl/blog/como-patentar-disenos-y-dibujos-industriales/>.

³³ <https://www.inapi.cl/estadisticas/disenos/experto>.

25. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales

I. Problema

Actualmente los dibujos y diseños industriales están sujetos a un plazo de duración de 10 años, no renovables, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la europea, la estadounidense (14 años para las patentes de diseños) y algunos países latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil y México) e incluso al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Diseños Industriales, que cuenta con 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde el plazo de vigencia puede alcanzar hasta los 25 años.

II. Solución

Extender el plazo de duración de los dibujos y diseños industriales a 15 años.

III. Alternativas

Extender el plazo de duración de dibujos y diseños industriales con renovación.

IV. Beneficios

Junto con equiparar la duración de estos derechos a los estándares internacionales a los que Chile aspira, permite a los usuarios gozar de una protección más prolongada sobre sus derechos, pudiendo obtener beneficios futuros por más tiempo como retribución a la inversión que se hizo en crear dibujos o diseños industriales únicos y originales.

Adicionalmente, en caso de hacerse efectiva la renovación, se incrementaría el ingreso fiscal por un nuevo quinquenio de vigencia del derecho.

V. Costos

Sin costos.

26. Secreto Comercial

I. Problema

La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación. Si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluyó el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza. Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o

planes de comercialización o cuando intenta quedarse con empleados, que tienen valiosos conocimientos. Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección como son las normas generales que figuran en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC³⁴). Asimismo, es un tema relevante para las Pymes, ya que la protección de los secretos puede resultar especialmente sugestiva para las PYME. Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos empresariales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos empresariales para proteger su propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos contra su divulgación ilegítima).

II. Solución

El N° 38 del artículo primero del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 39° del Acuerdo de los ADPIC que fija el estándar en esta materia.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

La nueva definición de secreto comercial permite alinear la legislación chilena con los estándares internacionales como es el acuerdo de los ADPIC. Esto es especialmente relevante para fomentar el registro de diferentes ideas, procesos, activos que son esenciales para el funcionamiento de un negocio o empresa, que forman el *core* o la ventaja competitiva de la misma. Por ejemplo, se incluyen como secreto empresarial procesos, técnicas y conocimientos de fabricación; Recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes; Dibujos y modelos, proyectos, mapas; Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos; Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización; Información sobre actividades de investigación y desarrollo (I+D), entre otros. Junto con lo anterior, cabe destacar la importancia que tiene lo anterior para las Pymes que podrán contar con una normativa clara y alineada a los estándares internacionales, protegiendo su negocio para un mayor crecimiento futuro.

V. Costos

Sin costos.

27. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales

I. Problema

La letra f) del artículo 3° de la ley de INAPI establece que esta Institución está facultada para *“Recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes.”* Sin embargo, dada la vinculación de INAPI con

³⁴ Organización Mundial del Comercio.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

otras entidades nacionales e internacionales; éste puede en ciertos momentos recibir recursos provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones internacionales de las cuales Chile forma parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de la cooperación y asistencia técnica.

II. Solución

Ampliar la facultad de recaudación de INAPI respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, como lo propone el N° 1 del artículo segundo del proyecto. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Dado el aumento en la carga de trabajo de INAPI que conlleva la implementación de este proyecto de ley, la recaudación de mayores recursos, asignados también a convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales, le permitirá a INAPI poder procesar dicho aumento de trabajo con el personal y equipo adecuado.

V. Costos

Sin costos.

28. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial

I. Problema

Actualmente (y a diferencia de lo que ocurre respecto de otros servicios públicos que se relacionan con tribunales especializados en materias contencioso-administrativas, como la institucionalidad ambiental o los tribunales tributarios y aduaneros) INAPI no está facultada para comparecer ante los tribunales ordinarios de justicia para sostener sus resoluciones ni para controvertir las decisiones de segunda instancia, dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial.

II. Solución

Conferir a INAPI la calidad de parte en materia judicial, a fin de permitirle comparecer ante los tribunales ordinarios para defender adecuadamente sus resoluciones y controvertir las revocaciones del tribunal especializado, como ocurre respecto de otros organismos públicos en materias contencioso-administrativas.

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

Otorga a INAPI la facultad de poder contradecir un recurso de apelación interpuesto por un solicitante de algún derecho de propiedad industrial, de manera de defender la decisión del Instituto. Esto permite reforzar la firmeza y ejecutoriedad de las resoluciones, aún ante procesos de apelación, junto con impedir la tramitación de recursos infundados.

V. Costos

Sin costos.

29. Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial

I. Problema

Actualmente, los tipos penales establecidos en la ley de propiedad industrial son de acción penal pública previa instancia particular, a diferencia de los delitos contemplados en materia de derecho de autor, que son de acción pública. Este hecho, en el caso de los delitos de propiedad industrial, dificulta su observancia y complica innecesariamente la labor de los organismos persecutores, ya que, en algunos casos, no basta una simple denuncia, sino que se exige la presentación de una querrela. El artículo 53° del Código Procesal Penal dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial debe ser ejercida de oficio por el ministerio público, lo que no ocurre en el caso de los delitos de la ley N° 19.039, porque el artículo 54° del mismo código establece que los delitos que son de acción pública previa instancia particular, entre otros, corresponden a aquellos previstos en la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (literal e), artículo 54°).

II. Solución

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

III. Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV. Beneficios

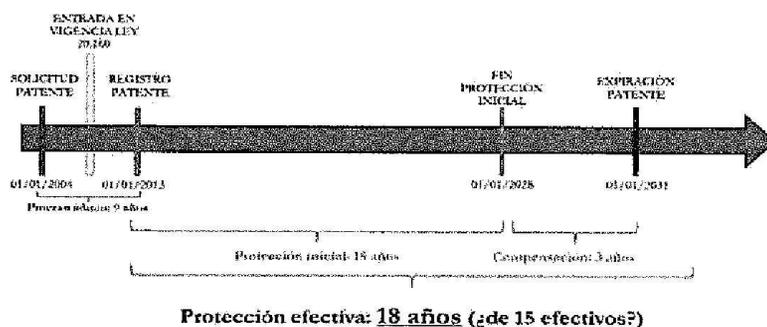
Permite fiscalizar de manera más eficiente los tipos penales en relación a la propiedad industrial, eliminando la exigencia de realizar una querrela. Con esta modificación, el Ministerio Público, de oficio, podrá perseguir todo delito en relación a los privilegios industriales y la protección de los derechos de propiedad industrial.

V. Costos

Sin costos.

Anexo 1: Ejemplo protección suplementaria patentes en Medicamentos

El ejemplo transcrito supone que una solicitud de patente fue solicitada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N°19.996, razón por la cual goza de 15 años de protección efectiva, contados desde la fecha de concesión de la misma³⁷. Entonces, asumiendo que una vez otorgado el registro de su patente (cuya tramitación demoró más de 5 años), dentro de los 6 primeros meses solicitó protección suplementaria, frente a lo cual el TDPI posteriormente concedió este término adicional de protección por un plazo hipotético de 3 años. Como consecuencia de ello, el titular de la patente de invención gozará de 18 años de protección efectiva, sobrepasando el límite temporal permitido por la normativa bajo la cual dicha solicitud se tramitó, producto de la aplicación de una norma posterior, como lo es la ley N°20.160³⁵.



Fuente: Elaboración propia.

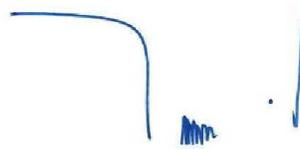
Dicho lo anterior, la Fiscalía logró relacionar la patente en cuestión con un producto en particular en 34 casos, todos referentes a medicamentos. En la especie, para comprobar si la identificación se había realizado correctamente, se observó si el principio activo en cuestión tenía o no alternativas en otros laboratorios. Asimismo, solo se incluyeron dentro del estudio solicitudes de protección suplementaria que hubiesen sido concedidas o que, al momento del análisis, estuviesen en trámite. Tomando esto en cuenta, la muestra inicial se redujo a 12 medicamentos, comercializados por 9 laboratorios. Si bien la muestra es pequeña en relación al número de solicitudes de protección suplementaria existentes, involucra un mercado importante en cuanto a montos anuales, cercano a los \$11.000 millones de pesos, según cálculos realizados por esta Fiscalía. Además, la cifra presentada constituye una cota inferior del potencial efecto anticompetitivo que podrían tener las protecciones suplementarias otorgadas a patentes con 15 años de protección efectiva garantizada, ya que existen muchos casos donde no fue posible identificar el producto detrás de una patente en particular.

³⁵ <http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf>

Tabla N° 1
Muestra de Medicamentos Analizados, según Principio Activo,
Tiempo de Tramitación de las Patentes y Extensión Suplementaria.

Solicitante	Medicamento	Principio Activo	Fecha Solicitud	Fecha Concesión	Fecha Vigencia Original	Plazo Protección Suplementaria			Fecha Vigencia Definitiva	Vigencia Efectiva			Vigencia desde Solicitud			
						Años	Me- ses	Días		Años	Me- ses	Días	Años	Me- ses	Días	
Astellas Pharma	Tarceva	Erlotinib	10-11-2000	20-12-2012	20-12-2027	1	1	24	13-02-2029	16	1	24	28	3	3	
AstraZeneca	Iressa	Gefitinib	19-02-2003	11-04-2014	11-04-2029	1	21	26	06-02-2032	17	9	26	28	11	18	
Bayer	Xarelto	Rivaroxaban	26-11-2004	11-04-2014	11-04-2029	1	8	0	11-12-2030	16	8	0	26	0	15	
	Nexavar	Sorafenib	13-01-2000	19-04-2013	19-04-2028	4	9	8	27-01-2033	19	9	8	33	0	14	
Boehringer	Spirlis	Tositropio Bromuro	Solicitud de protección suplementaria pendiente													
Bristol-Myers	Isompra	Ixabepilona	04-07-2001	20-07-2010	20-07-2025	2	9	11	01-05-2028	1	7	9	11	26	9	27
Merck	Remicade	Infliximab	16-04-2002	07-02-2011	07-02-2026	1	7	65	11-11-2027	1	6	9	4	25	6	26
	Travatan	Travoprost	17-12-1999	26-02-2013	26-02-2028	2	19	12	08-10-2031	1	8	7	12	31	9	21
Novartis	Azarga/ Azopt	Brimonidina	07-05-1999	09-11-2010	03-01-2012	3	6	10	12-10-2015	4	11	3	16	5	5	
	Sandostatin	Octeotrida	31-07-2001	11-09-2013	11-09-2028	3	2	0	11-11-2031	1	8	2	0	30	3	11
Pfizer	Zyvox	Linezolid	31-08-2000	27-05-2011	30-05-2015	3	8	2	04-03-2019	7	9	5	18	6	1	
Sanofi	Lantus/Aspra	Insulina Glargina/Glulisina	04-08-2003	06-08-2009	18-06-2038	1	1	14	01-08-2019	9	11	26	15	11	28	

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el INAPI.



JOSÉ RAMÓN VALENTE VIAS
 MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO