



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Comercial

RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN CHILENA
Análisis comparativo con el ADPIC y
Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Melissa Hohmann Hewstone
Valentina Venturelli Santa María

Profesor Guía: Rodrigo Cooper Cortés

Santiago, Chile
2008

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I	
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	9
CAPÍTULO II	
ASPECTOS GENERALES EN EL ADPIC, EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EEUU Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA	20
CAPÍTULO III	
CATEGORÍAS EN PARTICULAR. ANÁLISIS COMPARATIVO	26
I. MARCAS COMERCIALES	26
I.1 Concepto.....	26
I.2 Derechos conferidos	29
I.3 Prohibiciones de registro.	31
I.4 Marca notoria.	32
I.5 Duración de la protección.....	34
I.6 Requisito de uso.	35
I.7 Disposiciones comunes para el registro de marcas.	38
I.8 Sistema chileno de registro de marcas.....	39
I.9 Sistema chileno de nulidad de una marca comercial	44
II. PATENTES DE INVENCION	46
II.1 Concepto.....	46
II.2 Límites y exclusiones de patentabilidad.	48
II.3 Duración de la protección.....	50
II.4 Derechos conferidos.	51
II.5 El TLC y los productos farmacéuticos amparados por una patente.	54
II.6 Causales de nulidad y revocaciones.	61
II.7 Demoras en la concesión de una patente.	62
II.8 Licencia no voluntaria.	64
II.9 Sistema chileno de registro de patentes.	66
III. MODELOS DE UTILIDAD.....	73
III.1 Concepto.....	73
III.2 Normativa subsidiaria aplicable.	74
III.3 Duración de la protección.....	74
IV. DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES	75
IV.1 Concepto.....	75
IV.2 Normativa subsidiaria aplicable.	77
IV.3 Duración de la protección.....	78
IV.4 Prohibiciones de registro.	78
IV.5 Derechos conferidos.....	78
V. INVENCIONES DEL SERVICIO.....	80

VI.1	Concepto.....	81
VI.2	Alcance de la protección.	82
VI.3	Derechos conferidos.....	83
VI.4	Exclusiones de protección.	83
VI.5	Duración de la protección.....	84
VI.6	Normativa subsidiaria aplicable.	85
VII.	PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA	86
VII.1	Concepto.	86
VII.2	Derechos conferidos.....	89
VII.3	Normativa subsidiaria aplicable.....	90
VII.4	Duración de la protección.	90
VII.5	Exclusiones de protección.....	90
VIII.	INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN	92
VIII.1	Concepto.	92
VIII.2	Derechos conferidos.....	96
VIII.3	Normativa aplicable.	100
VIII.4	Duración de la protección.	100
VIII.5	Excepciones a la protección.....	101
VIII.6	Ley de Alcoholes 18.455 y su reglamento.	103
VIII.7	Protección de indicaciones geográficas específicas en el TLC con EEUU	106
VIII.8	El Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea.	107
VIII.9	El caso del Pisco.	109
IX.	OBSERVANCIA DE DERECHOS	113
IX.1	Obligaciones generales.....	113
IX.2	Procedimientos y recursos judiciales.....	116
IX.3	Situaciones de infracción a la ley	134
CAPÍTULO IV		
CONCLUSIÓN		138
BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE CONSULTA.....		141
ANEXOS.....		148
Anexo 1: Institucionalidad en la Ley chilena de Propiedad Industrial		148
Anexo 2: Ley de Propiedad Industrial		151
Anexo 3: Reglamento de la Ley 19.039 sobre de Propiedad Industrial.....		200
Anexo 4: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs).....		228
Anexo 5: Capítulo Diecisiete Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.....		266
Anexo 6: Antecedentes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos		300
Anexo 7: Acuerdo sobre el Comercio de Vinos		301
Anexo 8: Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.....		320
Anexo 9: Antecedentes del Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea		330

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial se define como el derecho de dominio que se ejerce sobre una obra inmaterial, novedosa, que tiene una finalidad industrial definida y útil, o bien sobre un signo o expresión que permite distinguir un producto o un servicio de sus similares. Por regla general, este derecho se protege por un periodo determinado, que al transcurrir hace cesar todas las prerrogativas que de la protección legal emanan. En el caso de las marcas esta situación es diferente, debido a que existe la posibilidad de renovar indefinidamente el registro de las mismas.

Una de sus características es aquella que dice relación con la territorialidad. Es decir, el ámbito de lo protegido se refiere sólo al territorio nacional, a menos que un tratado internacional permita de alguna forma la protección fuera del mismo.

No obstante lo anterior, es posible advertir como la territorialidad se ha visto mermada por el fenómeno conocido como la “Internacionalización de la Propiedad Industrial”. Mundialmente, la tendencia económica ha estado dirigida al derribamiento de fronteras y a la apertura de los mercados, lo que ha traído aparejado, de una manera u otra, diversos intentos de armonización a nivel internacional de las disposiciones relativas a propiedad industrial. La búsqueda de esta unión de criterios y los diversos tratados que se ocupan de regular estas materias, conforman este fenómeno. Así las cosas, resulta fácil constatar como la propiedad industrial constituye un área obligada en la agenda de las negociaciones internacionales y en la creación de zonas de libre comercio en todo el mundo.

Como rasgos relevantes de la propiedad industrial es posible mencionar que:

- Constituye uno de los instrumentos estratégicos del comercio internacional;
- Su adecuada protección fomenta la innovación;
- Posibilita, mediante las marcas, posicionar en el mercado a los productos y servicios: al existir cada vez mayor competencia, la marca cobra valor y permite distinguir determinados productos o servicios dentro de una gran diversidad;
- Constituye un instrumento de política económica: esto se explica por la incidencia que tiene sobre las decisiones de inversión en actividades tecnológicas, industriales y comerciales y

por el hecho de constituir un factor de estímulo a la competencia y al desarrollo tecnológico¹.

En definitiva, la propiedad industrial se erige como una herramienta de desarrollo y fortalecimiento de los mercados nacionales y globales, lo que ha instado a los países a efectuar las reformas necesarias para armonizar las normativas en el actual orden económico internacional.

Nuestro país, con las recientes modificaciones a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial², comienza a cumplir sus obligaciones en relación a la adecuación de la normativa interna con el objeto de incluir en ella los estándares mínimos internacionales exigidos en cada materia. Chile debió haberla adecuado el año 2000, sin embargo, dicho proceso se dilató considerablemente³, ya que recién el año 2005 se promulgó la Ley 19.996 que introdujo modificaciones a la Ley 19.039 de 1991 sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial⁴. El nuevo texto de la Ley tenía que cumplir una serie de obligaciones derivadas en primer término, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio⁵ (ADPIC) y por otra parte, de la suscripción de: (i) el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos de América⁶ (TLC); y, (ii) el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea⁷ (AA). Cabe preguntarse si lo hizo y para poder formular una respuesta hemos decidido hacer este trabajo, que a modo de síntesis consistirá en una exposición de los

¹Lorenzini Jaime, “El Régimen de Propiedad Industrial en la OMC”, Santiago. Editorial Jurídica Cono Sur, año 2000, p. 14.

²En adelante e indistintamente, “La Ley sobre Propiedad Industrial”, “la Ley 19.039”, “la Ley chilena” o simplemente, “la Ley”.

³Boletín Informativo Sargent & Krahn, abril de 2005, [en línea] <<http://www.sargent.cl/boletin.html>>. Consultado el 22 de octubre de 2006.

⁴En adelante e indistintamente, “la ley antigua”, “la ley anterior” o la “antigua normativa”. Cabe destacar además que una ley posterior, la número 20.160 de 26 de enero de 2007, introdujo modificaciones a la Ley 19.039, en lo referido a cuestiones de procedimiento.

⁵En adelante “ADPIC” o “el Acuerdo”. El ADPIC corresponde al anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio. Este último (con sus respectivos anexos) fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante el Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que da cuenta de la aprobación legislativa del Acuerdo en referencia, y promulga el texto correspondiente, habiéndose procedido a su publicación en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de 1995.

⁶En adelante “el TLC con EEUU” o simplemente, “el TLC”. [en línea] <www.direcon.cl>. El TLC entró en vigencia el 1 de enero de 2004.

⁷En adelante, “AA con la Unión Europea” o simplemente, “el Acuerdo” o “AA”. [en línea] <www.direcon.cl>. El AA entró en vigor el 1 de febrero de 2003.

principales ámbitos de la Ley, los que serán contrastados con las disposiciones contenidas en el texto del ADPIC y el TLC con EEUU. El AA con la Unión Europea será también analizado, principalmente sus disposiciones más significativas contenidas en el Anexo V, relativo al “Acuerdo sobre Comercio de Vinos” y en el Anexo VI, correspondiente al “Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas”.

Desde el reestablecimiento de la democracia, Chile ha seguido una política de liberalización comercial promoviendo la firma de tratados de libre comercio y de propiedad industrial. En esta materia, a principios de los años 90, Chile fue el primer país latinoamericano que modificó sustancialmente su legislación para limitar las exclusiones a la patentabilidad, particularmente con relación a productos farmacéuticos⁸. Respecto de los tratados de libre comercio es posible advertir la tendencia de incluir materias de propiedad industrial en éstos. En efecto, tanto en el TLC con EEUU como en el AA con la Unión Europea se contemplan sendos capítulos que la regulan y que, como ya dijimos, serán analizados a continuación. Del mismo modo, el TLC con China contempla materias relevantes de propiedad industrial, como son el reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas⁹, medidas de frontera¹⁰, reglas de origen y certificación, y normas sobre cooperación en materia de propiedad industrial¹¹.

La propiedad industrial forma también parte del TLC con Perú, el cual se ocupa en su Capítulo IV de establecer normas de origen y en su artículo 19.7 hace referencia directa a ésta,

⁸Roffe Pedro, “Acuerdos Bilaterales en un Mundo ADPIC – plus: el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU de Norteamérica”, año 2004, p. 2. Versión en español enviada por el autor.

También [en línea] <<http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-Spanish.pdf>>.

⁹El artículo 10 del TLC con China se ocupa de las indicaciones geográficas y su protección, remitiéndose a los anexos 2A y 2B del mismo tratado que contienen los listados de indicaciones que serán protegidas en el territorio de la otra parte.

¹⁰El artículo 11 del TLC con China se refiere a medidas de frontera en el caso de mercancías con marcas de comercio o de fábrica falsificadas y de mercancías piratas que lesionen el derecho de autor. Agrega que este artículo deberá implementarse en un plazo máximo de dos años desde la fecha de la entrada en vigor del tratado (el tratado comenzó a regir el 1 de octubre de 2006).

¹¹El artículo 111 del TLC con China determina que los objetivos de la cooperación serán: basarse en los fundamentos establecidos en los acuerdos internacionales en los que ambas partes sean miembro, en especial el ADPIC; promover el desarrollo económico y social; alcanzar un balance entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y la comunidad respecto de las materias sujetas a protección; otorgar certeza a los titulares y usuarios de propiedad intelectual sobre la protección y observancia de derechos; rechazo de prácticas y condiciones abusivas y promover el registro eficiente de derechos de propiedad intelectual.

determinando que ambos países le otorgarán una protección adecuada en sus legislaciones nacionales, defendiendo los derechos de propiedad industrial, con la finalidad de evitar obstáculos injustificados al comercio bilateral.

Cabe destacar que con fecha 3 de septiembre de 2007 entró en vigencia el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón¹². Es importante mencionar que en la etapa de negociación del mismo, Japón sostuvo que “Derechos de Propiedad Intelectual es uno de los temas más importantes de analizar para decidir si celebrar o no negociaciones para un TLC”¹³. Este Acuerdo trata las materias relativas a la propiedad industrial en su Capítulo 13. Específicamente el artículo 158.1 contempla disposiciones generales, en primer término establece que las partes asegurarán una protección adecuada, efectiva y no discriminatoria a la propiedad industrial, promoverán la eficiencia y transparencia en la administración del sistema de protección a la propiedad industrial, y adoptarán medidas para la observancia adecuada y efectiva de los derechos respecto de la infracción, falsificación y piratería.

El artículo 158.2 faculta a las partes a adoptar medidas apropiadas para la prevención de abusos de los derechos de propiedad industrial por parte de los titulares o la utilización de prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o que afecten adversamente la transferencia internacional de tecnología, siempre que tales medidas sean consistentes con las disposiciones de este Acuerdo y del ADPIC.

Por su parte, en virtud del artículo 158.3 las partes confirman sus derechos y obligaciones existentes de conformidad con el ADPIC y otros acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad industrial en los que ambos miembros sean parte. Se sostiene que ninguna de las disposiciones de este Capítulo irá en detrimento de los derechos y obligaciones existentes que las partes tengan según el ADPIC u otros acuerdos en que ambos miembros sean parte.

¹²Texto del Acuerdo [en línea] <www.direcon.cl>. Su capítulo XIII regula las materias relativas a la propiedad intelectual, como disposiciones generales, marcas de fábrica o de comercio, nuevas obtenciones vegetales, indicaciones geográficas, observancia de derechos, y el establecimiento de un Comité de Propiedad Intelectual, compuesto por funcionarios de los gobiernos de ambas partes.

¹³“Acta de las Sesiones del Grupo Mixto de Estudio para un Acuerdo de Asociación Económica / Tratado de Libre Comercio”. Versión final al 2 de noviembre de 2005. [en línea] <www.direcon.cl>. Consultado el 2 de agosto de 2006.

Finalmente, se define que se entiende por propiedad industrial, incluyendo dentro de este ámbito las que son objeto de marcas de fábrica o de comercio, nuevas obtenciones vegetales o indicaciones geográficas¹⁴, y/o las que están comprendidas en el ADPIC y/o en los acuerdos internacionales pertinentes a los que se remite el acuerdo sobre los ADPIC.

En una primera parte y para entender la importancia del cumplimiento de la legislación chilena con los tratados internacionales hablaremos de éstos, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y especialmente del ADPIC, por ser este último el acuerdo más importante en materia de propiedad industrial que establece los “mínimos” de protección de las distintas categorías del tema que nos convoca.

Con motivo del análisis de los tratados internacionales en cuestión y la Ley chilena surge una primera y gran diferencia: los primeros, protegen a la Propiedad Intelectual en sentido amplio, incluyendo en esta acepción el derecho de autor y los derechos conexos, materias que el ordenamiento chileno regula de modo específico en la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual y en la Ley 20.243¹⁵. Desde un punto de vista formal la diferencia no es menor; en Chile ambos tipos de propiedad son ramas de derecho independientes entre sí, que reciben consagración positiva en cuerpos normativos completamente diferentes.

Las razones que explican lo anterior no serán tratadas en esta ocasión, sin embargo cabe destacar que dicha situación tiene consecuencias de índole práctica en este trabajo. Cada vez que cualesquiera de los tratados ocupe la voz “propiedad intelectual”, en esta oportunidad se reemplazará por “propiedad industrial” en todo aquello que, desde la perspectiva del derecho chileno, corresponda a una materia o categoría de este tipo de propiedad. En consecuencia, no se analizará lo que dice relación con derechos de autor y conexos.

¹⁴Según artículos 161 al 163.

¹⁵La Ley 20.243 establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual.

CAPÍTULO PRIMERO: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el área de la propiedad industrial, los tratados internacionales se alzan como el mecanismo idóneo para otorgar protección a los derechos frente a la amplia variedad de leyes vigentes dentro de cada país. Al tener cada país una regulación propia, paulatinamente comenzó a surgir la necesidad de establecer convenios internacionales que fuesen capaces de superar tal dificultad y que otorgaran una protección más amplia, incluso mundial, a tales derechos. El ímpetu en alcanzar dichos acuerdos internacionales se acrecentó debido al surgimiento de nuevas tecnologías, las que posibilitaron un mayor intercambio entre países, flujo que hizo forzosa la protección supranacional de los distintos privilegios.

a) La Organización Mundial de Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), es un organismo especializado de las Naciones Unidas desde el año 1974. Está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano en todo el mundo, mediante la cooperación internacional. Uno de sus principales objetivos es mantener y mejorar el respeto por la propiedad intelectual en todo el mundo, evitando erosiones a los actuales niveles de protección y buscando simplificar y abaratar la adquisición de protección como su aplicación práctica.

Sus orígenes se remontan al año 1883, al adoptarse el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Posteriormente, en el año 1886 entra en vigencia el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Las dos Oficinas Administrativas de estos Convenios se reunieron en Berna el año 1893 y formaron la “BIRPI”: Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, en la cual encontramos el antecedente más próximo a la OMPI.

En la medida que el interés por la propiedad intelectual fue en aumento, la BIRPI se trasladó a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y los demás organismos

especializados. Una década después de la creación de la OMPI, las Oficinas BIRPI pasaron a ser parte de ésta.

La OMPI, hoy administra veinticuatro tratados internacionales que abarcan diversas materias relativas a la propiedad intelectual. Sin perjuicio que los Convenios de París y Berna continúan siendo la piedra angular del derecho internacional de la propiedad intelectual, es innegable que los acuerdos que en forma posterior fueron suscritos, han sido los encargados de ampliar y profundizar el alcance de la protección, y de incorporar los avances tecnológicos en el sistema OMPI. Los tratados administrados por la OMPI se pueden clasificar de la siguiente manera¹⁶:

a.1) Tratados que establecen protección internacional: son fuente de la protección jurídica acordada entre diversos países a nivel internacional.

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883): constituye el primer ejercicio de regulación sistemática a nivel internacional de la propiedad industrial. Es fruto de una conferencia diplomática llevada a cabo en París, que concluyó con la firma de este Convenio, el cual sirvió de influencia a las diversas legislaciones nacionales durante el siglo XX. El Convenio deja en manos de los países la protección específica de la propiedad industrial, estableciendo para estos efectos tan solo principios generales y flexibles, entre los que podemos mencionar: derecho al trato nacional, derecho de prioridad y principio de independencia de las patentes. Adicionalmente, presenta una norma que obliga a todos los países firmantes del mismo a adecuar las legislaciones internas a los principios establecidos en éste. Nuestro país pasó a ser estado miembro de este Convenio en el año 1991¹⁷.

- Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsa o Engañosa en los Productos (1891): determina que deberá embargarse en el momento de la importación, todos los productos que lleven una identificación de procedencia falsa o engañosa en virtud de la cual se indique directa o indirectamente como país o lugar de origen uno de los estados contratantes o un lugar situado en él, o la aplicación de otras medidas o sanciones contra dicha

¹⁶ Según Lorenzini Jaime, p. 17.

¹⁷ A través del Decreto Supremo N° 425 de 8 de abril de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre del mismo año.

importación. El Arreglo precisa los casos en que podrá ser solicitado dicho embargo, y de que manera éste se hará efectivo.

- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958): su objeto es dar protección a las denominaciones de origen, las que son registradas por la Oficina Internacional de la OMPI a petición de las autoridades competentes del estado contratante interesado. La OMPI se encarga además de comunicar dicho registro a los demás estados contratantes.

a.2) Tratados que facilitan la protección internacional.

- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (1970): se encarga de profundizar la colaboración internacional en el área de las patentes. Fue creado para simplificar el procedimiento de obtención de patentes a nivel internacional, por medio de un procedimiento armónico y único, el cual opera por medio de una oficina internacional única, la que recepciona las solicitudes de patentes, lleva a cabo una búsqueda sobre el estado de la técnica, examina las solicitudes y concede las patentes en relación con los países para los cuales la solicitud PCT ha sido presentada, teniendo ésta el carácter de solicitud nacional en los estados signatarios del Tratado.

- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891): contiene un sistema simplificado para obtener la protección de marcas, tanto de comercio como de servicios, en los estados contratantes de este Arreglo. Otorga la posibilidad de presentar una solicitud de registro internacional, en la oficina nacional del país de origen la cual se dirige a la oficina internacional, que se encarga de examinar la solicitud, cotejándola con las disposiciones del Arreglo y su Reglamento, luego de lo cual, lleva a cabo la publicación de la misma y la notifica a los países en los que la protección ha sido solicitada.

- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977): la principal característica de este Tratado consiste en que un estado contratante que permite o exige el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, debe reconocer, a ese efecto, el depósito de un microorganismo en una “autoridad internacional de depósito” (especie de banco de cultivos), con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del

territorio de ese Estado. Adicionalmente, se impone la divulgación de la invención, por lo general mediante la descripción de la misma, como condición para la concesión de una patente.

- Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de los Dibujos y Modelos Industriales (1925): actualmente estos depósitos sólo pueden ser efectuados por toda persona física o entidad jurídica que, mediante su establecimiento, domicilio o nacionalidad, tenga una conexión con un estado contratante de una o de ambas actas.

a.3) Tratados que establecen sistemas de clasificación y procedimientos para mejorarlos y mantenerlos al día.

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (1957): la utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de manera uniforme en todos los países que la hayan adoptado. Además, al existir la Clasificación de Niza en distintos idiomas, se facilita el trabajo de los solicitantes de una marca al momento de presentar una lista de productos y servicios en un idioma diferente al del país de origen de la marca. Más de setenta estados aplican la Clasificación de Niza para el registro de las marcas. La utilizan también las oficinas de marcas de aproximadamente setenta países que no forman parte del arreglo, tres organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI. La Clasificación establece treinta y cuatro clases de productos y once de servicios. Chile adoptó este Tratado como legislación interna en el año 1971, sin hacerse parte de él. Adicionalmente, nuestro país agregó dos clases especiales relativas a “establecimiento comercial” y “establecimiento industrial”.

- Arreglo de Viena por el que se establece la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (1973): establece una clasificación para las marcas consistentes en elementos figurativos, o que los contengan. Esta Clasificación configura un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular, dividiendo los elementos figurativos en categorías, divisiones y secciones.

- Arreglo de Estrasburgo (1971): prevé una Clasificación Internacional de Patentes común para las patentes, los certificados de inventor, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. Fue concebida para permitir una clasificación uniforme de los documentos de patentes a nivel internacional. Chile debió haberlo suscrito el 1 de enero del año 2007.

- Arreglo de Locarno que establece la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968): la utilización de la Clasificación de Locarno por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales con referencia a un solo sistema de clasificación. Este procedimiento facilita las búsquedas de diseños industriales, así como la reclasificación sustancial cuando los documentos se intercambian a nivel internacional. El Arreglo de Locarno establece diversas clases de productos en los que se incorporan diseños industriales.

Sin perjuicio de la existencia de los mencionados acuerdos internacionales en materias de propiedad industrial, podemos señalar que nuestro país es parte solamente de algunos de ellos, como son el Convenio de París (para la protección de la propiedad industrial, de 1883), el Convenio UPOV (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, Acta de 1978). Mención aparte merece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que veremos más adelante.

b) La Propiedad Industrial en la Organización Mundial de Comercio

En el marco de la Organización Mundial de Comercio, es preciso mencionar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que data del año 1947, y que tuvo por objeto la eliminación de las barreras del comercio, para así facilitar la liberalización de los intercambios comerciales a nivel internacional. A partir del año 1986, los miembros integrantes del GATT comenzaron diversas negociaciones, las que concluyeron en el año 1994 en la ciudad de Marrakech, con la creación de la Organización Mundial de Comercio.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC corresponde al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que como dijimos precedentemente, crea la Organización Mundial de Comercio. Específicamente este Acuerdo tiene su origen durante la octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales del GATT, llamada también “Ronda de Uruguay”. En dicha Ronda, fue examinado el tema relativo a la propiedad intelectual, concretándose las negociaciones en el ADPIC que regula la materia antedicha a nivel internacional, sentando las bases de la moderna protección a la propiedad intelectual y otorgando de esta manera un extraordinario impulso a la creación de un derecho supranacional en relación a los derechos intelectuales.

Fue en esta Ronda que se reconoció el peso de la propiedad intelectual en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, estableciéndose la necesidad de elaborar un marco de principios, normas y disciplinas con el objeto de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus obstáculos, fomentando a la vez una eficaz y adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual.

Se percibió la necesidad de lograr un enfoque integral de la propiedad intelectual y de todas las instituciones ligadas a ella, constituyendo una plataforma única en los niveles de protección internacional. Esta regulación integral, sistémica de las instituciones de la propiedad intelectual constituye una novedad en el escenario internacional.

El ADPIC, tiene por objeto establecer normas y disciplinar el campo de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial, vinculada con el comercio, estableciendo mayores niveles de protección que los vigentes en diversos acuerdos administrados por la OMPI, los que en general dejan en manos de cada país variadas materias de importancia, como es por ejemplo, lo relativo a la duración y excepción de las protecciones.

Principales características del ADPIC

Siguiendo a Jaime Lorenzini, pueden ser señaladas como características del ADPIC las siguientes:

- a) Tratamiento integral de la propiedad intelectual: el Acuerdo engloba tanto la propiedad industrial como el derecho de autor. Se ha señalado que esta es una de las principales novedades que se ha presentado en el ámbito internacional, dado que hasta la Ronda de Uruguay, los países sólo negociaban respecto de temas particulares.

- b) Amplitud multilateral que engloba: esta característica surge del hecho de haber emergido este acuerdo en el seno del GATT. Este aspecto multilateral, se manifiesta esencialmente de dos maneras: a) con la creación de la Organización Mundial de Comercio, y b) con la instauración de un nuevo sistema global de solución de diferencias en materia de propiedad intelectual.

- c) Armonización de estándares mínimos: las disposiciones del Acuerdo constituyen estándares mínimos a ser adoptados en las legislaciones nacionales. De esto se desprende que no se puede obligar a los estados miembros a conceder una protección más amplia que la contemplada en el Acuerdo. Según el artículo 1.1, éstos podrán prever en su legislación nacional, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. En consecuencia, las normas de protección contenidas en el ADPIC no pueden ser rebajadas por los estados, pero éstos pueden facultativamente ampliar la protección concedida.

Este fenómeno se conoce como “ADPIC plus” y dice relación con la adopción de compromisos que van más allá de los que se incluyó o consolidó en el ADPIC, por ejemplo, la incorporación de estándares más elevados de protección.

- d) Incorporación a la legislación nacional: los estados miembros deben aplicar el Acuerdo mediante la dictación o modificación de la ley interna. Los particulares no pueden reclamar derechos en virtud de la aplicación directa del Acuerdo, sino hasta que éstos hayan sido recepcionados por la legislación interna.

Además de las características señaladas precedentemente, el ADPIC, a diferencia de otros tratados, contempla un sistema de solución de controversias, el cual se remite directamente a las normas del GATT.

El artículo 63 del acuerdo, regula un mecanismo de prevención de eventuales disputas entre los miembros del acuerdo en base al principio general de transparencia. Así, se establece un sistema de publicidad de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general que digan referencia a las materias del mismo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual). Cuando dicha publicación no sea posible, los miembros los pondrán a disposición del público en un idioma del país, permitiendo a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos.

El artículo 64 hace aplicable a las disputas que pudieren surgir en el ámbito del ADPIC, las normas generales de solución de diferencias del GATT. Dicho artículo señala que, salvo expresa disposición en contrario, en el mismo acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo, serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (correspondiente al Anexo 2 del GATT).

Agrega que durante un periodo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para la solución de las diferencias, en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994. Durante dicho periodo, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentarán recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el periodo ya referido sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

En general, el sistema de solución de diferencias busca soluciones (mediante consultas, arbitraje, buenos oficios, conciliación y mediación) a efecto de evitar los litigios entre los estados miembros. Para ello, establece como administrador de dicho sistema un Órgano de Solución de Diferencias, encargado de administrar las normas, procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de ellos. Dicho órgano está además facultado para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, vigilar la aplicación de las

resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados.

Principios generales

Se incorporan a este Acuerdo los siguientes principios ¹⁸:

- a) Principio de la no-derogación: el ADPIC establece en su artículo 2.2 que ninguna disposición del mismo irá en detrimento de las obligaciones que los estados miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. El objeto de esta disposición es asegurar que las partes de estos acuerdos no hagan uso del ADPIC como una excusa para no cumplir sus compromisos fuera de la OMC, cuando ellos vayan más allá de los estándares mínimos del Acuerdo.

El TLC con EEUU contempla también este principio en su artículo 17.1.5 al establecer que ninguna disposición del capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una parte respecto de la otra en virtud del ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este principio debería permitir a Chile y EEUU preservar todos aquellos derechos y obligaciones establecidos en el ADPIC y en las convenciones concertadas o administradas bajo los auspicios de la OMPI, presentes y futuras, de las que sean parte ¹⁹.

- b) Principio del trato nacional: se reconoce este principio, ya incorporado a la Convención de París, consagrándose la igualdad de tratamiento entre los estados miembros. El artículo 3° señala que cada miembro debe conceder a los nacionales de los otros miembros un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios nacionales en relación a los derechos de propiedad intelectual.

¹⁸ Abarza Jacqueline y Katz Jorge, “Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Mundo de la OMC”, División de Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, Santiago, 2002.

¹⁹ Roffe Pedro. p. 17.

El principio reconoce excepciones ²⁰ que guardan relación con el procedimiento judicial y administrativo, la competencia de las autoridades nacionales y los requisitos de representación para extranjeros.

El TLC, por su parte, dispone en su artículo 17.1.6 que con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cada parte otorgará a la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos.

- c) Principio de la nación más favorecida: toda ventaja o privilegio respecto de derechos intelectuales que conceda un estado miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás estados miembros. Con esto, se pretende evitar las preferencias y la discriminación.

El artículo 4 contempla excepciones. Nos interesan aquellas que dicen relación con la propiedad industrial y exceptúan:

- Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general que no estén limitados en particular a la protección de la propiedad industrial;
- Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad industrial vigentes antes de la entrada en vigor del Acuerdo que creó la OMC, a condición que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificables contra los nacionales de otros estados miembros.

Estas excepciones juegan en contra de los países menos desarrollados ya que el principio en cuestión favorece precisamente a estos países, y se ve desvirtuado con la incorporación de

²⁰ Éstas se encuentran ya previstas en el Convenio de París y el Tratado de Washington sobre Circuitos Integrados.

las excepciones. Además, es evidente que los países desarrollados han celebrado numerosos acuerdos particulares, no así los países en desarrollo.

En relación al TLC con EEUU, según Pedro Roffe ²¹ durante las negociaciones del mismo, Chile señaló su preocupación sobre los efectos que el principio de la nación más favorecida tendría respecto a las disposiciones ADPIC – plus, las que serían automáticamente extendidas a todos los demás miembros de la OMC. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y en consecuencia, las ventajas, favores, privilegios e inmunidades establecidas en el TLC se otorgan inmediata e incondicionalmente, a los demás miembros de la OMC.

- d) Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual: el Acuerdo reconoce la más amplia libertad a las legislaciones nacionales para establecer sus propios regímenes de extinción de los derechos de propiedad intelectual conferidos respecto del uso, venta, importación u otros modos de distribución de los productos, una vez que éstos hayan sido puestos en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento. No obstante, tal libertad debe reconocer el principio del trato nacional y de la nación más favorecida.

Cabe hacer notar que por su parte, la legislación chilena reconoce el agotamiento internacional de los derechos de marcas. Esta teoría señala que los derechos de propiedad industrial se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular, o con su consentimiento en cualquier país del mundo²². La Ley chilena establece en su artículo 19 bis E que el derecho que confiere el registro de marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

²¹ Roffe, Pedro, p. 19.

²² Alvarez Carmen Paz, “Importaciones Paralelas y Agotamiento de Derechos en la Jurisprudencia Chilena”, en “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”, Ed. LexisNexis, año 2006, p. 337.

CAPÍTULO SEGUNDO:

ASPECTOS GENERALES EN EL ADPIC, EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EEUU Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

Existen diversas categorías de propiedad industrial que tanto el ADPIC, el TLC con EEUU y el AA con la Unión Europea protegen, al igual que la Ley chilena. A continuación, se presenta un cuadro de síntesis que contiene las principales categorías o ámbitos de protección y su ubicación en el texto de los distintos acuerdos.

	ADPIC	TLC con EEUU	AA con la Unión Europea	Ley 19.039
Marcas de fábrica y de comercio	Sección 2ª	Art.17.2	Art.169	Título II
Indicaciones geográficas	Sección 3ª	Art.17.4	Art.169 ²³	Título IX ²⁴
Patentes	Sección 5ª	Art. 17.9	Art. 169	Título III
Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados	Sección 6ª	No hace referencia	Art.169	Título VII
Información no divulgada	Sección 7ª	Art. 17.10 ²⁵	Art. 169 ²⁶	Título VIII ²⁷

²³ Se hace referencia expresa a las “Denominaciones de Origen”.

²⁴ Se hace referencia expresa a las “Denominaciones de Origen”.

²⁵ De las “Medidas relativas a ciertos productos regulados”.

²⁶ Textualmente se refiere a la “Información no revelada y la protección contra la competencia desleal”.

²⁷ De los “Secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias”.

Cabe destacar que el TLC protege y regula de modo expreso los nombres de dominio en internet en su artículo 17.3²⁸ y las señales satelitales portadoras de programas codificados²⁹. No se incluyen en el cuadro precedente, ni en el presente trabajo por su especificidad. Tampoco se incluyen en el cuadro anterior las “Invenciones en el Servicio”, categoría que sólo la Ley chilena protege, en su Título VI y que será tratada con detalle más adelante.

Obligaciones relacionadas con la suscripción de otros tratados

Tanto el TLC con EEUU como el AA con la Unión Europea establecen obligaciones relacionadas con la suscripción de otros tratados. Ambos textos se remiten a otros cuerpos normativos.

A continuación veremos cuáles son estos convenios y las obligaciones que respecto de ellos asumen las partes, tanto del TLC con EEUU como del AA con la Unión Europea.

Obligación	TLC con EEUU	AA con la Unión Europea
1. Seguir asegurando una ejecución adecuada y efectiva		ADPIC

²⁸Artículo 17.3 N° 1 “Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel superior (ccTLD), establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la *Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio* (UDRP), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de fábrica o de comercio”. N° 2 “Cada Parte exigirá, además, que el administrador de su respectivo ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa, con información de contacto para los registrantes de los nombres de dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación a la protección de datos personales”.

²⁹Artículo 17.8 N° 1 “Las Partes considerarán: (a) una infracción civil o penal para la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo que la función principal del dispositivo o sistema consiste únicamente en ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal; y, (b) una infracción civil o penal para la recepción o distribución maliciosa de una señal satélite portadora de un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal”.

de las obligaciones emanadas de:		Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo, 1967)
		Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 o Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1991.
2. Suscribir antes del 1 de enero de 2007:	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984)	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984)
		Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 1979)
		Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (Estrasburgo 1971, modificado en 1979).
3. Suscribir antes del 1 de enero de 2009:	Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra 1994)	Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra 1994)
	Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991)	
	Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélites (1974)	
4. Hacer lo necesario para	Protocolo del Arreglo de	Protocolo del Arreglo de

ratificar y asegurar lo antes posible la ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los siguientes convenios:	Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Madrid 1989)	Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Madrid 1989)
		Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado en 1979)
		Convenio de Viena que establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Viena 1973, modificado en 1958)
	Tratado sobre Derecho de Patentes (2000)	
	Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999)	

Análisis de cuadro precedente

Es preciso examinar si Chile ha cumplido las obligaciones que contrajo al momento de suscribir tanto el TLC con EEUU como el AA con la Unión Europea. Tal como pudimos observar en el cuadro explicativo, Chile se comprometió a formar parte de ciertos tratados antes del 1 de enero de 2007. A continuación una pincelada al respecto:

- a) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): la ratificación de este tratado se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara del Senado³⁰. Resulta curioso que en el mismo mensaje del proyecto de ley, de fecha 21 de diciembre de 2006, se reconozcan

³⁰El mensaje por el cual se inició este proyecto de ley es el N° 585-354. Para revisar el estado de trámite ver Boletín N° 4964-10.

los compromisos adquiridos por Chile respecto a la adhesión o incorporación a la legislación nacional del PCT antes del 1 de enero de 2007.

- b) Arreglo de Niza: La obligación de adherir a este clasificador internacional de productos y servicios para el registro de marcas tiene su fuente en el AA con la Unión Europea, sin embargo, no se cumplió esta obligación de modo oportuno. Tal como se señaló anteriormente, nuestro país no obstante no haber adherido a este tratado utiliza en la práctica el clasificador que el Arreglo establece.
- c) Arreglo de Estrasburgo: El AA con la Unión Europea es nuevamente el origen de la obligación de suscribir a este clasificador internacional relativo a las patentes. Esta obligación tampoco ha sido cumplida a la fecha.

Resulta indiscutible la actuación incorrecta por parte de Chile, toda vez que no se están respetando los compromisos asumidos en la fecha debida. Esto ya acarrió problemas una vez en relación a la adecuación de nuestra normativa interna con el ADPIC, y vemos como volvemos a incumplir en la actualidad, generando nuevamente una mala imagen país frente a nuestros socios internacionales. Esto claramente nos afectará de uno u otro modo frente a éstos o bien en el escenario de nuevos tratados a suscribir.

Autoejecutabilidad de los tratados internacionales

Resulta interesante analizar brevemente cuál es la situación de los tratados internacionales en relación a su autoejecutabilidad en Chile, no obstante el poco desarrollo jurisprudencial y doctrinario del tema.

Para que un tratado internacional adquiriera el *status* de derecho interno, éste debe ser, una vez ratificado por el parlamento, promulgado mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego publicado en el Diario Oficial. No existe discusión sobre este punto, sí respecto a la circunstancia de que sus disposiciones puedan ser aplicadas por los tribunales de justicia o invocadas por los particulares.

Para poder dar una respuesta resulta oportuno tratar separadamente los tratados comerciales bilaterales, de aquellos multilaterales. Respecto de los primeros no habría dudas acerca de su autoejecutabilidad debido a que no es necesaria “la transformación de sus disposiciones en leyes internas, ya que esos acuerdos crearían regímenes específicos para los Estados suscriptores, que deberían ser considerados como estatutos especiales, produciéndose únicamente respecto de esas partes contratantes la sobreposición de las disposiciones contractuales a las normas legales internas que se encuentran en oposición a las disposiciones de los tratados bilaterales”³¹. Este es el caso del TLC con Estados Unidos.

Una situación diferente se plantearía respecto de los tratados multilaterales, específicamente los acuerdos de la OMC. No hay una sola opinión en este sentido, pero pensamos que la correcta es aquella que sostiene que “la OMC no puede ser considerada como un tratado bilateral en materia comercial sino que debe ser tratada como una organización internacional institucionalizada que administra una serie de acuerdos que rigen el comercio internacional a nivel mundial”. Por esta razón resultaría necesaria la adecuación de la normativa interna con las disposiciones que contienen los distintos acuerdos y un ejemplo de ello es la Ley 19.996 que modificó la Ley 19.939 justamente para conjugar el derecho nacional con el ADPIC³².

En la práctica es posible observar que en materia de propiedad industrial sólo el Convenio de París es invocado por particulares en sus presentaciones ante el DPI y consecuentemente considerado en sus fallos por este organismo. Un ejemplo de ello son los fallos sobre las marcas “John Galliano” y “Zipfer Urtyp” sobre imprescriptibilidad de la acción de nulidad respecto de registros obtenidos de mala fe³³.

³¹Alvarez, Mauricio. “Aplicabilidad de los Tratados Internacionales en Materia Económica en el Derecho Chileno. Un análisis jurisprudencial y legal a la luz de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados de libre comercio suscritos por Chile”, [en línea] <<http://www.derecho.uchile.cl/jornadas dp/archivos/Mauricio%20Alvarez.pdf>>.

³²El informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo señaló que “nuestro país suscribió el Acuerdo de Marrakech, el que fue reconocido por el Decreto N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto trajo consigo la necesidad de adecuar nuestra legislación interna sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial a las disposiciones y obligaciones emanadas de este Acuerdo”

³³El fallo sobre la marca “Zipfer Urtyp”, establece en la letra c) de su considerando 3° que “El Convenio de París entró en vigencia en nuestro país conjuntamente con la Ley N° 19.039, el 30 de septiembre de 1991, es decir, sus disposiciones tienen plena aplicación en el caso de autos, ya que el registro impugnado es de fecha 31 de marzo de 1992”. Agrega en la letra d) “Que dicho Convenio, que tiene el carácter de Ley de

CAPÍTULO TERCERO:

CATEGORÍAS EN PARTICULAR. ANÁLISIS COMPARATIVO

I. MARCAS COMERCIALES

I.1 Concepto.

El ADPIC señala en su artículo 15.1 que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. En particular, agrega, podrán registrarse como marcas las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos³⁴.

En consecuencia, según el ADPIC, se puede registrar todo tipo de marcas que den cumplimiento al requisito de la distintividad. Con todo, se permite que las legislaciones nacionales exijan como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, con lo cual podrían excluirse los signos audibles susceptibles de representación gráfica, los otros signos audibles o sonoros y los signos olfativos³⁵.

Por su parte, el concepto incluido en el artículo 19 de la Ley comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Agrega que tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de

la República, establece en su artículo 6 bis, N° 3, que no se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe.”.

³⁴ Esta definición contiene expresamente la función de distinción de las marcas comerciales que puede describirse como aquella que permite al consumidor distinguir un producto vendido bajo dicha marca de los productos ofrecidos en el mercado por otras empresas. La distintividad es una característica básica en materia de marcas. El Convenio de París establece en su artículo 6° que las marcas comerciales podrán ser rehusadas o invalidadas cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo.

³⁵ Lorenzini Jaime, p. 80.

estos signos. El Reglamento 236 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción³⁶ añade en su artículo 23, que las marcas comerciales podrán ser denominativas, mixtas o sonoras, lo que significa un gran avance toda vez que la normativa anterior era restrictiva en esta materia al permitir sólo el registro de signos visibles.

La Ley 20.169 de 17 de enero de 2007, que modificó nuevamente el texto de la Ley de Propiedad Industrial, clarifica la posibilidad de registro de marcas sonoras directamente, considerando que el texto anterior a la referida modificación hacía mención a “todo signo que sea susceptible de representación gráfica”, lo que implícitamente estaba incluyendo las marcas sonoras. En el mismo mensaje del proyecto de ley se hace expresa alusión a esta finalidad clarificadora.

El TLC por su parte, no da un concepto de marca, como el ADPIC y la Ley. En todo caso, por aplicación del principio de la no-derogación debemos entender que hace suya la definición otorgada por el ADPIC. Tampoco se refiere el TLC a los requisitos que una marca debe tener y a este respecto procede el mismo razonamiento anterior. Lo que sí hace es establecer que se asegurará que las marcas de fábrica o comercio incluyan las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y otorga la posibilidad de exclusión de las indicaciones geográficas y marcas olfativas.

Respecto de las marcas de certificación se precisa que ninguna parte está obligada a tratarlas como una categoría separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales estén protegidos. La Ley no hacía referencia a las marcas colectivas ni a las de certificación, aduciendo en un primer momento que tales temas no resultaban prioritarios para Chile. Sin embargo, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que nuestro país contrajo al momento de celebrar diversos tratados internacionales, fue necesario regular esta materia. Es así como la Ley 20.169 introdujo un artículo 19 bis nuevo, el cual establece la posibilidad de registrar marcas colectivas y de certificación, otorgando de este modo una mayor seguridad jurídica, al existir una regulación específica del tema. El artículo incluido señala que si se solicita el registro de una marca a favor de dos o más titulares, de consuno, podrán requerir que se registre además un reglamento de uso y control de la misma, el cual será obligatorio para los titulares e inoponible a terceros. Este reglamento de uso y control deberá presentarse al momento de solicitar la marca y se resolverá conjuntamente con la solicitud de registro. Agrega que el mismo procedimiento será

³⁶ En adelante, “el Reglamento”.

necesario para registrar una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas. El incumplimiento de las normas previstas en el reglamento de uso y control por uno de los comuneros, dará acción a cualquiera de ellos para solicitar el cumplimiento forzoso y/o indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de la Ley, correspondiente a la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial.

Ya dijimos precedentemente que el Reglamento y la Ley establecen que se podrán registrar marcas sonoras, cumpliéndose en este punto con el TLC. En lo que dice relación con las indicaciones geográficas y marcas olfativas, a pesar de ser una disposición facultativa la del TLC, la Ley incorpora las primeras en su Título IX. Por el contrario, nada se dice respecto de las marcas olfativas ni de las tridimensionales, cuya incorporación al derecho chileno se erige como un desafío para el futuro.

Advertimos que el nuevo concepto de marca ofrecido por la Ley está mucho más acorde con el contenido en el ADPIC, incluso en lo que respecta a la enumeración de posibles signos registrables como marca comercial. Tanto en la Ley como en el ADPIC, se señala el requisito de ser el signo “distintivo”, no obstante reconocer la posibilidad de concesión del registro en aquellos casos en que los signos que no cumplan tal condición hubieren adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Cabe destacar que la antigua normativa exigía la condición de ser la marca novedosa y característica para proceder a su registro, requisito que ha sido excluido del nuevo texto legal.

Frases de propaganda o publicitarias

La Ley establece la posibilidad de registrar como marca comercial las frases de propaganda o publicitarias, siempre que éstas vayan unidas a una marca registrada. Estas frases sólo se podrán ceder o transferir junto al registro principal al cual están adscritas.

Las frases de propaganda constituyen una especie “sui generis” de marca, ya que ellas deben estar construidas comprendiendo primeramente una marca registrada distintiva de productos

o servicios, y una frase de propaganda propiamente tal, que es la que contiene los elementos publicitarios que se procuran ensalzar, realzar o destacar de los productos o servicios protegidos³⁷.

Sólo la Ley chilena hace referencia a las frases de propaganda y en consideración a esta circunstancia podría entenderse que otorga una mayor protección, ya que podría decirse que contempla una subcategoría de propiedad industrial. No obstante, en la práctica es una protección de naturaleza precaria dada por la dependencia al registro de la marca original.

Expresiones de uso común o con carácter genérico, indicativo o descriptivo

Resulta necesario hacer una referencia a los registros que contengan expresiones de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo. En relación a ellos, la Ley señala en el artículo 19 bis C que se entenderá que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejando constancia expresa de que no se otorga protección a tales locuciones consideradas en forma individual.

I.2 Derechos conferidos.

El ADPIC establece en su artículo 16.1, una disposición análoga a la contenida en el artículo 19 bis D de la Ley, al señalar que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, cuando ello dé lugar a probabilidad de confusión. Tanto la Ley, como el ADPIC y el TLC incorporan una “presunción de confusión”, en el caso que se trate de una marca idéntica para distinguir bienes o servicios idénticos.

Vemos como el ADPIC consagra el principio de la especialidad de las marcas comerciales al impedirse el uso de signos idénticos o similares a aquellos para los cuales se obtuvo la marca. La

³⁷Larraguibel Zabala, “Tratado sobre la Propiedad Industrial”, Tomo II, Santiago, Editorial Lexis Nexis, p. 74.

probabilidad de confusión dice relación con el posible error que puede producirse con el público consumidor de esos productos o servicios.

En este punto el TLC hace suyo, en su artículo 17.2 N°4, lo dispuesto por el ADPIC, pero con dos diferencias³⁸. En primer lugar, incluye a las indicaciones geográficas, lo que tiene sentido ya que según el TLC las indicaciones geográficas son capaces de constituir una marca, y en segundo lugar, el derecho del titular no sólo se extiende a productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se registró la marca, sino también a bienes y servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

Cabe destacar que según el artículo 17.2.12 del TLC los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí simplemente sobre la base de que, en algún registro o publicación, aparecen bajo la misma clase de cualquier sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza. Tampoco podrán ser considerados diferentes entre sí simplemente por el hecho de que en algún registro o publicación, aparecen en clases diferentes de cualquier sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza.

Sin perjuicio del mencionado reconocimiento de derechos al titular de una marca registrada, el artículo 19 bis E de la Ley establece que éste no facultará a su titular para prohibir a terceros el uso de la marca respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

Consideramos que el reconocimiento expreso de derechos a favor del titular de la marca registrada puede ser entendido como un gran avance de la Ley, toda vez que le entrega protección a éste frente a quienes utilicen marcas iguales o similares sin su autorización. La antigua ley no regulaba esta materia, por lo que la nueva normativa da cumplimiento a lo dispuesto por el ADPIC y el TLC.

Por último, hacemos mención al artículo 17 del ADPIC que dispone la posibilidad de establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de

³⁸Roffe Pedro, p. 40.

comercio, por ejemplo el uso local de términos descriptivos, a condición que en ellas se consideren los intereses legítimos del titular de la marca y del tercero.

I.3 Prohibiciones de registro.

En el ADPIC no encontramos una disposición particular que prohíba registrar determinadas marcas de fábrica o de comercio. Tampoco el TLC la contempla³⁹.

La Ley chilena por su parte, en el artículo 20 se ocupa de definir los signos que no podrán ser registrados como marcas:

- a) Los escudos, banderas u otros emblemas, denominaciones, siglas de cualquier Estado, de organizaciones internacionales y de servicios públicos estatales;
- b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica;
- c) El nombre, seudónimo o retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, será registrable el nombre de un personaje histórico cuando hubieran transcurrido a lo menos, cincuenta años desde su muerte, siempre que no afecte su honor⁴⁰;
- d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo;
- e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a los que deban aplicarse;

³⁹Cabe mencionar que el Convenio de París regula esta materia en su artículo 6 ter.

⁴⁰Con todo, no podrá registrarse como marca un nombre de persona, si ello infringe las letras (e), (f), (g) y (h) de este mismo artículo.

- f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a otra clase relacionada;
- g) Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos, que gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público;
- h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o solicitadas para productos, servicios o establecimientos iguales o similares, de la misma clase o relacionadas;
- i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en si mismo;
- j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una indicación geográfica o denominación de origen⁴¹;
- k) Las contrarias al orden público, moral o buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

I.4 Marca notoria.

Las marcas notorias requieren de una protección excepcional, en términos que la tutela que ellas gozan sobrepasa el principio de especialidad de las marcas comerciales aludido precedentemente, toda vez que los derechos conferidos al titular de la marca notoria pueden ejercitarse respecto de aquellos productos o servicios que sean o no similares a aquellos en relación a los cuales se obtuvo el registro de la marca⁴².

El ADPIC otorga a los servicios el nivel de protección que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los productos. Su artículo 16.3 señala que el

⁴¹Numeral modificado por la Ley 20.160. Antes se establecía la prohibición de registro respecto de “las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que ellas amparan”.

⁴²Lorenzini Jaime, p. 90.

artículo 6 bis⁴³ del Convenio de París se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Luego dispone que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta la notoriedad de ésta en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida a consecuencia de la promoción de dicha marca. Esta noción de “sector pertinente del público” ha sido recogida por la Ley en la determinación de la fama y notoriedad, teniéndose en cuenta para tales efectos, el que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

Cabe añadir que en la determinación de la notoriedad de la marca se debe considerar no sólo la comercialización estricta del producto o servicio, sino también la publicidad o promoción que se haga del mismo.

El TLC establece en su artículo 17.2 N°8 que en la determinación de la notoriedad, no se exigirá que la reputación de la marca de fábrica o de comercio se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios. Como se ve la disposición es análoga con lo establecido en el ADPIC y en la Ley.

La inclusión de la marca famosa y notoria en la Ley constituye una gran novedad en el ordenamiento jurídico chileno. Es así como el artículo 20 letra g) contempla la posibilidad que las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, puedan impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios, establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios, establecimiento comercial o industrial que distingue la

⁴³Artículo 6 bis: Marcas notoriamente conocidas:

- a) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- b) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- c) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

marca notoriamente conocida y que sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Agrega que la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

Cabe tener presente que el artículo 16.3 del ADPIC extiende la protección de las marcas notorias a los bienes y servicios que no sean similares a aquellos para los cuales la marca ha sido registrada, bajo la concurrencia de dos condiciones:

- a) que el uso de dicha marca en relación con esos bienes o servicios indique indebidamente una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada; y
- b) que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

I.5 Duración de la protección.

La Ley señala que el registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de la respectiva inscripción en el registro, pudiendo renovarse por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los treinta días siguientes a la expiración de dicho plazo. El ADPIC en su artículo 18 dispone un plazo de protección de siete años y señala que el registro podrá ser indefinidamente renovable.

Hacemos notar que la Ley supera el plazo establecido por el ADPIC. La normativa anterior también contemplaba el mismo plazo de protección. Por lo tanto, es esta una disposición ADPIC plus toda vez que va más allá del mínimo consagrado en el Acuerdo. Cabe hacer presente que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, vigente desde el 1 de agosto de 1999, establece también una duración de diez años⁴⁴. Por lo anterior, resultaba obligatorio que Chile mantuviera el plazo de la antigua ley. De no hacerlo Chile hubiese incumplido el Tratado con México.

El TLC con EEUU no hace referencia a la duración de la protección en esta materia.

⁴⁴Artículo 15-19 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.

I.6 Requisito de uso.

El uso en el ordenamiento chileno

El artículo 15.3 del ADPIC permite a las legislaciones nacionales condicionar el registro de la marca al uso de la misma. El requisito de uso pretende reprimir las prácticas que restringen el comercio, ya que permite eliminar las llamadas “marcas defensivas”. Éstas se inscriben con un fin de protección y no con el objeto de ser aplicadas a un producto o actividad específica, en consecuencia, son marcas que no se usan en el mercado.

El artículo 19 del ADPIC establece ciertas condiciones que deben cumplirse en caso de que las legislaciones nacionales contemplen el requisito de uso:

- a) Se establezca un plazo mínimo e ininterrumpido de tres años;
- b) Se reconozca al titular de la marca registrada la posibilidad de alegar excusas legítimas para justificar la falta de uso;
- c) Se considere que el uso de la marca por un tercero controlado por el titular de la marca constituye uso efectivo de la misma.

El TLC nada dice respecto del requisito de uso. No obstante, por aplicación del principio de no-derogación, la disposición del ADPIC en esta materia subsiste para las partes quienes podrían establecer el requisito de uso en el futuro.

Nuestra Ley no exige el requisito de uso previo de la marca comercial. En relación al mismo, la Comisión de Economía señaló en su momento que lo anterior le merecía reparos, toda vez que “en los sistemas en que se obliga al uso de marcas comerciales, los empresarios no pueden inscribir marcas defensivas de sus signos principales a las denominadas marcas escudo”, de modo que no sería posible la inscripción de marcas similares a la propia por un empresario⁴⁵.

En conexión con lo anterior, resulta interesante el Proyecto de Ley N°4.498, presentado por moción del Senador Nelson Ávila, con fecha 14 de marzo de 2006, el cual se encuentra actualmente

⁴⁵Ello se hace generalmente para prevenir confusiones en los consumidores, piratería e incluso evitar futuras contiendas con otros empresarios por la titularidad de una marca.

en tramitación (Boletín N°4105-03). Por medio de éste, el antedicho Senador propone la posibilidad de obtener marcas comerciales registradas, pero no explotadas por sus titulares.

En su proyecto, el Senador Ávila señala que atendido el hecho de las bajas tasas que la Ley contempla para obtener el registro de una marca comercial, sumado al hecho de la duración del registro por diez años, muchas personas naturales y jurídicas han comenzado a inscribir diversas marcas, sin tener necesariamente la intención de explotarla realmente.

Considera que “ello ha abierto un nicho muy perverso, en el cual se inscriben marcas sólo con el propósito que dentro de un cierto tiempo, ésta se vuelva necesaria para un nacional o un extranjero, surgiendo el absurdo que el titular de la marca, sin haberla explotado jamás, pueda vendérsela a elevados precios a quienes realmente dieron valor a la misma”. El proyecto propone la existencia de un procedimiento administrativo que permita a quienes poseen un interés legítimo en utilizar una marca registrada pero no explotada, obtenerla en atención a su necesidad, uso y explotación. Ello se haría efectivo mediante la incorporación del siguiente inciso 2° en el artículo 24 de la Ley:

“Lo anterior, sin perjuicio del derecho de un tercero, nacional o extranjero, a solicitar para sí una marca que no haya sido utilizada por su titular en un período igual o superior a dos años cuando, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento, acredite ante el Departamento de Propiedad Industrial su mejor derecho a la titularidad del mismo, atendiendo a su necesidad, uso y explotación”.

El uso en el derecho comparado

La idea de uso de la marca puede ser analizada desde dos puntos de vista. En primer lugar, el uso como prerrequisito para solicitar una marca, y desde otro punto de vista, como presupuesto de la conservación de la protección misma. Es preciso señalar que en Chile, no se requiere uso en ninguna de estas dos situaciones⁴⁶.

⁴⁶ Sin perjuicio de ello, debe destacarse que la nueva Ley permite que marcas que han adquirido distintividad a través del tiempo (por el uso de las mismas durante un periodo de tiempo) puedan ser registradas. Del mismo modo, paulatinamente se ha reconocido por la vía jurisprudencial la importancia del uso. Es así como se ha reconocido la posibilidad de basar un procedimiento de oposición en una marca en uso pero no registrada ni solicitada.

Desde una primera perspectiva, es posible señalar que diversos ordenamientos jurídicos exigen que al momento de presentar una solicitud, se acredite ya sea el uso efectivo de la marca comercial, o bien, la intención seria de utilizarla.

Desde una segunda perspectiva, en ciertos ordenamientos se exige el uso de la marca para evitar su cancelación o caducidad, por ejemplo, en Argentina, México, países miembros del Pacto Andino, entre otros. En opinión de la española Concepción Saiz García, el requisito de uso de la marca comercial se traduce en lo que se conoce como “propiedad activa”, esto es, un derecho de dominio que exige para su conservación la realización de una actividad determinada por parte del titular del mismo. Este sistema, se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos, Argentina y España.

En dichos países, el uso se exige para evitar la caducidad de la marca, permitiendo así su renovación al producirse su vencimiento. El uso, por regla general ha de ser real y efectivo, de modo que no cualquier uso es suficiente para mantener vigente la protección marcaria. La calificación del uso es por lo general catalogada en las propias legislaciones, estableciendo parámetros para su determinación (criterios temporales, territoriales, de magnitud, publicidad, etc.).

Pensamos que la idea de “propiedad activa” suscita problemas en la legislación chilena, toda vez que en nuestro ordenamiento la propiedad es un derecho de carácter absoluto, que no admite subclases. La Constitución de 1980 establece en su artículo 19 N° 24 el derecho de propiedad sobre bienes corporales e incorporeales. Luego, el N° 25 garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención y marcas comerciales, entre otras, por el tiempo que establezca la ley. Se observa en consecuencia, que por mandato constitucional no sería posible que una ley condicionara la propiedad industrial de una marca al uso de ésta.

En cuanto al requisito de uso al momento de presentación de la solicitud, podemos destacar por ejemplo, el sistema imperante en Estados Unidos, donde es posible presentar una solicitud en base a uso o en base a intención de uso. En el primero de los casos, el solicitante debe encontrarse utilizando la marca, respecto de todos los productos o servicios en relación a los cuales ha solicitado la marca a la época de presentación de dicha solicitud, o bien antes de tal fecha. El solicitante debe presentar en este caso una declaración de uso. Por su parte, en el segundo de los casos, el solicitante presenta su solicitud de marca sin haberla utilizado aún, declarando su intención de utilizarla de

buena fe. Sin perjuicio de lo anterior, existe una disposición diferente para el caso de los solicitantes extranjeros, a quienes no se les exige uso como base de su solicitud, sino que una solicitud anterior en el extranjero. No obstante esta particular situación, los solicitantes extranjeros deben presentar luego de un determinado plazo, una declaración de uso o bien, una declaración de no uso excusable.

Es posible destacar, por otra parte, el sistema imperante en la Unión Europea, según el cual si la marca comunitaria no ha sido objeto de uso efectivo dentro de cinco años a contar del registro, o si dicho uso se ha interrumpido por cinco años, la misma quedará sometida a determinadas sanciones, a menos que existiese una causal justificada de no uso.

Una norma similar se encuentra en la legislación argentina, donde se establece que a petición de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país dentro de cinco años, salvo que mediaren causales de fuerza mayor. Adicionalmente, se exige que al momento de solicitar la renovación del registro marcario se presente una declaración de uso de la marca.

Por último, la ley de marcas mexicana contempla la posibilidad de requerir la caducidad de una marca a contar del tercer año de registro, en base al no uso efectivo e ininterrumpido de la marca.

I.7 Disposiciones comunes para el registro de marcas.

El TLC dispone que cada parte establecerá un sistema de registro de marcas de fábrica o de comercio sujeto a requisitos formales respecto de resoluciones y notificaciones. Además, se acuerda que las partes trabajarán en modernizar el sistema de registro utilizando medios electrónicos y que promoverán el uso de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Recordemos que Chile, a pesar de no ser parte del Arreglo, ha clasificado las marcas en conformidad a éste.

Por otro lado, hacemos notar que nuestra Ley se ajusta también al TLC, al permitir la tramitación de solicitudes de registro de marcas comerciales por vía electrónica.

En lo referente a la existencia de un sistema de oposición a la solicitud de una marca, el ADPIC otorga libertad a las partes para decidir o no su establecimiento. El TLC contempla una norma obligatoria al respecto. La Ley chilena por su parte, establece un procedimiento de oposición a la solicitud de registro, al cual haremos mención a continuación, con motivo del sistema chileno de registro de marcas comerciales.

I.8 Sistema chileno de registro de marcas.

Se encuentra regulado tanto en el párrafo II de la Ley, relativo al procedimiento general de oposición y registro, como en el Título II, que se refiere a las solicitudes y antecedentes; Título III, que establece el procedimiento común para la obtención del derecho; y Título IV del Reglamento, que se ocupa específicamente de las marcas comerciales.

Como ya señalamos, actualmente en Chile, el organismo encargado de evaluar el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo que la Ley establece para el registro de marcas es el Departamento de Propiedad Industrial⁴⁷ (DPI). No obstante, recientemente con fecha 14 de abril de 2008, se ha publicado la Ley N° 20.254 que crea el Instituto de Propiedad Industrial⁴⁸ (INAPI), sucesor legal del DPI.

El INAPI estará encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial; de promover su protección y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga. El organismo será un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará sometido a la supervigilancia de la Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Economía⁴⁹.

⁴⁷En adelante e indistintamente, “el Departamento de Propiedad Industrial”, “el Departamento” o “DPI”. Más información sobre el DPI es posible encontrar en el primer anexo de este trabajo.

⁴⁸En adelante e indistintamente, el “Instituto de Propiedad Industrial” o “INAPI”. Más información sobre el INAPI es posible encontrar en el primer anexo de este trabajo.

⁴⁹Información [en línea] <<http://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes/creacion-de-instituto-de-propiedad-industrial>>.

Una de las principales novedades que contempla la Ley N° 20.254, es la contenida en su artículo 5, que establece que contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional que sean apelables ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederán los recursos administrativos contemplados en la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado⁵⁰.

Las solicitudes de registro han de ser presentadas en idioma español ante este organismo, en formulario pre-impreso o por medio del sitio web del DPI, estableciendo claramente la fecha de presentación de las mismas, toda vez que serán timbradas en estricto orden de ingreso y recibirán un número correlativo que las individualizará durante todo el curso del procedimiento de registro.

Las solicitudes pueden ser presentadas por los interesados, personalmente o representados. En este último caso, es menester otorgar poder que faculte especialmente para este efecto.

El artículo 7 del Reglamento determina que el interesado indicará en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiese presentado sobre el mismo objeto cuya protección se solicita en Chile. Agrega que el DPI podrá requerir, si resulta legalmente pertinente, la presentación de informes o fallos emitidos en el extranjero relacionados con el derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento enumera las menciones que contendrá la solicitud de registro de marcas comerciales:

- a) Nombre completo o razón social, Rol Único Tributario, y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;

⁵⁰El artículo 59 de la Ley 19.880 contempla el recurso de reposición y el recurso jerárquico. El primero de ellos, se interpondrá dentro de cinco días ante el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna, y en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico. Cuando no se presente reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Adicionalmente, el artículo 60 de dicha Ley, establece el recurso extraordinario de revisión, el que se presentará en los casos específicos contemplados en tal artículo, dentro del plazo de un año. Finalmente, el artículo 61 contempla la revisión de oficio del acto administrativo por parte del órgano que lo hubiere dictado.

- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituídas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;
- c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección;
- d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

Finalmente el artículo 10 del mismo Reglamento determina cuales son los antecedentes que han de acompañarse a toda solicitud de registro de marca comercial:

- a) Para el registro de una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de cinco centímetros por cinco centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del DPI, de un tamaño máximo de veinte centímetros por veinte centímetros. En caso de presentarse la etiqueta en soporte electrónico, el Reglamento señala que deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas del DPI a esta situación, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, el cual se tendrá como signo solicitado para todos los efectos.
- b) Para el registro de un nombre propio, deben acompañarse los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. Si el nombre que se busca registrar fuese de fantasía, deberá adjuntarse una declaración jurada en tal sentido.
- c) Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley, el que determina que éste puede ser otorgado por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial del Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de un notario. Agrega que los poderes provenientes del extranjero pueden otorgarse o bien legalizarse ante el Cónsul chileno respectivo sin más formalidades, o de conformidad al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
- d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, en caso de ser distinto del señalado en la letra anterior.

- e) En el caso de marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un registro sonoro, de acuerdo con las resoluciones de carácter general que dicte el DPI estableciendo los requerimientos técnicos respectivos.

- f) Comprobante de pago de los derechos. De acuerdo al artículo 18 bis B de la Ley, la inscripción de marcas comerciales estará afecta al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al momento de presentar la solicitud, el interesado debe pagar el equivalente a una unidad tributaria mensual, y si ésta es aceptada a tramitación, se completará la cantidad total ya indicada. En caso de ser rechazada la solicitud, el pago efectuado quedará a beneficio fiscal.

Una vez que la solicitud ha sido presentada, será labor del Conservador analizar el cumplimiento de los requisitos de forma y ordenar la publicación correspondiente en el Diario Oficial a la que se refiere tanto el artículo 4 de la Ley como el artículo 14 del Reglamento. Este último determina que será responsabilidad del solicitante requerir la referida publicación dentro de los veinte días siguientes a la aceptación a trámite para el caso de las marcas comerciales, debiendo contener al menos:

- a) Número de la solicitud;
- b) Nombre completo o razón social del solicitante;
- c) Marca solicitada y etiqueta, en su caso; e
- d) Indicación de la cobertura solicitada.

Agrega que de no efectuarse la publicación del extracto dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada. De existir errores sustanciales en la publicación, deberá procederse a una nueva publicación dentro del término de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene. Por su parte, si los errores no fuesen sustanciales, podrán ser corregidos por medio de una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte. Finalmente se establece que las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que en el proceso de publicación pudieren producirse, no alterarán la validez de la misma.

En caso que el Conservador observare en su examen errores u omisiones, el solicitante será apercibido para realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro de un plazo de treinta días, sin perder por ello su fecha de prioridad. Si el solicitante no las efectúa, se resolverá teniendo por abandonada la solicitud. Con todo, el solicitante podrá presentar reclamación ante el Jefe del DPI dentro de veinte días, basándose ésta en el mismo hecho del abandono o en los motivos o justificaciones de la observación realizada. Resuelta favorablemente la reclamación, la solicitud continuará su trámite normal, sin perder la prioridad. De no mediar corrección o rechazado el recurso, la solicitud se tendrá por abandonada y será archivada sin más trámite.

El artículo 5 de la Ley señala que cualquier interesado podrá formular ante el DPI oposición a la solicitud de marca, dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación del extracto respectivo en el Diario Oficial, con el patrocinio de abogado habilitado. Según el artículo 63 del Reglamento, la oposición puede fundamentarse en la falta de algún requisito de registrabilidad o reivindicando prioridad. El escrito de oposición deberá contener a lo menos las siguientes menciones:

- a) Suma del documento en la que se individualizará la solicitud sobre la cual recae la oposición y el nombre de su titular;
- b) Nombre completo, domicilio y profesión del oponente;
- c) Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición;
- d) Petición concreta al Jefe del DPI;
- e) Patrocinio y poder.

Mediando oposición, se notificará ésta al solicitante por medio de carta certificada expedida al domicilio que el titular tenga registrado en el DPI. Se le conferirá traslado para hacer valer sus derechos por el plazo de treinta días. De existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de treinta días, pudiendo las partes utilizar todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, así como los señalados por el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial⁵¹. Según lo establecido en el artículo 16 de la

⁵¹El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil señala que los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son: instrumentos; testigos; confesión de parte; inspección personal del tribunal; informes de peritos; y presunciones.

Ley, las pruebas serán apreciadas según las reglas de la sana crítica. En este término probatorio la documentación deberá acompañarse en idioma español o en su defecto, debidamente traducida.

Citadas las partes a oír sentencia, no serán admisibles nuevos escritos ni pruebas, salvo aquellas relativas a cesiones de solicitud, desistimiento o limitación de la petición.

El artículo 17 bis B de la Ley contempla la posibilidad de entablar el recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del DPI, haya o no mediado oposición. El recurso deberá ser interpuesto dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. La apelación será concedida en ambos efectos, y procederá en contra de resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias. Es preciso señalar que la presentación de apelaciones está afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado. La ley agrega que no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelación.

Contra las sentencias definitivas de segunda instancia, procederá la casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

I.9 Sistema chileno de nulidad de una marca comercial.

El artículo 26 de nuestra Ley establece que procederá la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de la misma Ley. En el artículo siguiente, agrega que la acción de nulidad del registro prescribe en un término de cinco años, contados desde la fecha del registro. Sin embargo, la acción no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.

La imprescriptibilidad de la acción de nulidad en este último caso, está contenida también en el artículo 6 bis número tres del Convenio de París. Dicho artículo establece que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de

mala fe. Cabe tener presente que el DPI ha fallado en conformidad a él y, a modo de ejemplo, podemos citar los fallos, ya mencionados, sobre las marcas “John Galiano” y “Zipfer Urtyp”, ambos del año 2000.

Finalmente, la Ley determina que anulada que sea una marca, el titular del registro que sirvió de base para el pronunciamiento de la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, ciento ochenta días contados desde que la sentencia respectiva quedó en estado de firme o ejecutoriada.

II. PATENTES DE INVENCION

II.1 Concepto.

Una patente da al inventor el derecho, por un determinado periodo, de evitar que otros usen, hagan, vendan o importen su invención sin su autorización. A cambio, el inventor debe revelar los detalles de su invención en un documento de patente que es de acceso público⁵².

La Ley en el inciso segundo de su artículo 31 define patente como el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Por su parte, el ADPIC no da un concepto propiamente tal de patente, sin embargo en su artículo 27.1, al enunciar la materia patentable nos otorga ciertas luces en cuanto a dicha noción, al señalar que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos⁵³, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En consecuencia, es posible afirmar que se contempla una amplia patentabilidad. Por su parte el TLC repite esta misma idea estableciendo además, que se podrán considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” respectivamente.

Los mismos requisitos impuestos en el ADPIC se encuentran recogidos en iguales términos en el artículo 32 de la Ley. Sin embargo la Ley clarifica estos requisitos ya que no sólo los enumera sino que también da una definición de ellos. En consecuencia, son requisitos de patentabilidad de las invenciones que éstas:

- a) Sean nuevas: al respecto la Ley señala en su artículo 33 que nuevo significa no existir con anterioridad en el estado de la técnica. Esto último, comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una

⁵²Cámara de Comercio Internacional, “Impacto y perspectiva de la protección de la Propiedad Intelectual en los negocios; plan de trabajo para empresarios y gobernantes”, 8ª edición, año 2007.

⁵³Ejemplo de un producto es una máquina, una sustancia química o un producto biológico vivo o viable. Ejemplo de un procedimiento es un método para producir un producto, o una aplicación o uso de un producto con el objetivo de alcanzar un resultado.

publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

- b) Tengan nivel inventivo: en su artículo 35 la Ley señala cuando se considera que una invención tiene nivel inventivo, indicando que ello ocurre en los casos en que para una persona normalmente versada en la materia técnica respectiva, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Cabe destacar los problemas que conlleva la calificación del nivel inventivo. Cómo se establece el nivel inventivo y en base a qué criterios son las cuestiones que suscitan discusión y que la Ley no soluciona ya que al respecto establece un criterio teórico y de difícil aplicación práctica. A nuestro entender tampoco puede hacerlo toda vez que la calificación se tendrá que realizar caso a caso.

Con respecto al término “invención” el artículo 31 de la Ley lo define como toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Agrega que puede ser un producto, un procedimiento o estar relacionada con ellos. Pese a que el ADPIC y el TLC no contemplan este concepto, la Ley lo recoge del artículo 33 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Al conceptualizarlo, estimamos que la Ley intenta eliminar eventuales problemas interpretativos respecto de lo que puede ser considerado como invención.

El TLC establece que no se podrá utilizar la divulgación pública como motivo para no otorgar una patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública:

- fue hecha o autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y
- se produce dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud.

Es posible encontrar una norma similar a ésta en la Ley, en virtud de la modificación que sufrió en enero de 2007. El actual artículo 42⁵⁴ señala que no serán consideradas para efectos de

⁵⁴Mediante la Resolución N° 8, de 10 de Abril de 2007, el Departamento de Propiedad Industrial se ha encargado de interpretar este artículo 42 de la Ley. En este sentido, ha establecido lo siguiente, a objeto de dar correcta aplicación al artículo 42:

1. Las divulgaciones realizadas desde el 26 de enero de 2007 disponen de un plazo de 12 meses para ingresar una solicitud de patente en el Departamento, con el beneficio que dicha divulgación no sea

determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- fue hecha o autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
 - ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.
- c) Sean susceptibles de aplicación industrial: por último, el artículo 36 prescribe que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.

Con respecto a la materia patentable y sus excepciones, Pedro Roffe⁵⁵ ha sostenido que “sorprende la forma selectiva que se utilizó en el TLC para reproducir algunas disposiciones del ADPIC y omitir otras. Comparándolo con el ADPIC, la disposición pertinente del TLC se limita a reproducir parcialmente el primer párrafo del artículo 27, pero no incluye las disposiciones relativas a las excepciones a la patentabilidad establecidas en el artículo 27.2 y 27.3 de ese acuerdo (...) Esta omisión en el TLC no tiene una explicación clara y definitiva”.

II.2 Límites y exclusiones de patentabilidad.

Si analizamos el ADPIC vemos que los estados miembros sólo pueden excluir de la patentabilidad aquellas hipótesis generales y específicas contempladas en él.

considerada para efectos de determinar la novedad de la invención ni su nivel inventivo, por constituir una divulgación inocua.

2. Las divulgaciones realizadas entre el 1 de diciembre de 2005 y el 25 de enero de 2007, disponen de un plazo de 6 meses para ingresar una solicitud de patente en el Departamento, con el beneficio que dicha divulgación no sea considerada para efectos de determinar la novedad de la invención ni su nivel inventivo, por constituir una divulgación inocua.
3. Las divulgaciones realizadas antes del 1 de diciembre de 2005, no constituyen divulgaciones inocuas para los efectos de las leyes 19.996 o 20.160.
4. Las publicaciones de patentes no constituyen divulgaciones inocuas.

⁵⁵Roffe, Pedro, p. 21.

a) Límites y exclusiones generales

El artículo 27.2 del ADPIC contiene como límites a la patentabilidad la protección del orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente.

Por su parte, la Ley establece en el artículo 38, como límite a la patentabilidad, las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que tal exclusión no se haga sólo por la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación. Esto último se traduce en un límite a las exclusiones de carácter general que favorece al titular de la patente.

b) Límites y exclusiones específicas o propiamente tales

El artículo 27.3 del ADPIC permite excluir:

- los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- las plantas y los animales excepto microorganismos; y
- los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Por otra parte la Ley señala que no se considera invención y por lo tanto, quedan excluidos de la protección por patente:

- los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos;
- las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Con relación a las variedades vegetales éstas sólo gozarán de protección de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19.342⁵⁶.

⁵⁶Ley sobre Derechos de Obtendores de Nuevas Variedades Vegetales, de 3 de noviembre de 1994.

Cabe destacar que el TLC en su artículo 17.9.2 dispone que se realizarán esfuerzos razonables, mediante un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer legislación dentro de cuatro años desde la entrada en vigor del Tratado, que permita disponer de protección mediante patentes para plantas a condición de que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En consecuencia, es posible afirmar que existe una tarea pendiente para Chile en esta materia.

- los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización así como los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego;
- los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos;
- el nuevo uso o el cambio de forma, de dimensiones, de proporciones, de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines;
- parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma o el germoplasma.

II.3 Duración de la protección.

El ADPIC establece que la protección conferida por una patente no expirará antes de un período de veinte años contados desde la presentación de la solicitud⁵⁷. A su vez la nueva Ley

⁵⁷Artículo 33 del ADPIC.

amplió la protección conferida de quince a veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El artículo 39 señala que este plazo no será renovable⁵⁸.

Esta ampliación del tiempo de protección debe destacarse ya que da cumplimiento al mínimo establecido en el ADPIC, cuestión que la antigua ley infringía en forma evidente al establecer tan sólo una protección de quince años, tiempo bastante menor al mínimo establecido en el ADPIC.

II.4 Derechos conferidos.

El ADPIC, reconoce derechos al titular de una patente en su artículo 28, distinguiendo:

- a) Si la patente consiste en un producto: el titular tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente. En virtud de este derecho se consagra a favor del titular de la patente el reconocimiento de la acción civil de cesación de los actos señalados.
- b) Si la patente consiste en un procedimiento: el titular tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Además se reconoce el derecho de ceder o transferir las patentes y la posibilidad de concertar contratos de licencia sobre las mismas.

⁵⁸Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en virtud del artículo 5 transitorio de la Ley 19.996, las patentes de invención concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley (31 de diciembre de 2005), gozarán de protección por un periodo no renovable de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, salvo en cuanto el plazo así calculado sea inferior al que a dicha fecha confería la ley N° 19.039, en cuyo caso regirá este último.

En base a esta norma, patentes originalmente concedidas por un término de 15 años, han podido optar a aumentar su periodo de validez.

La Ley, por su parte, establece en su artículo 49 que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo. Agrega que el derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente. Este derecho no confiere la posibilidad de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél. Finalmente, y en virtud de la modificación de la Ley de enero de 2007, señala que la patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.

El TLC sólo hace referencia a los derechos exclusivos conferidos por la patente en cuanto establece la posibilidad de prever excepciones limitadas a ellos, cuyas condiciones veremos más adelante.

Inversión de la carga de la prueba respecto de la patente de procedimiento

La alteración del onus probandi por parte del juez viene a incrementar la protección para el titular de una patente de procedimiento, al presumirse la usurpación del mismo. Ello se refleja en la necesidad del demandado de probar que el procedimiento utilizado es novedoso y diverso al patentado. La Ley se adecuó a la normativa del ADPIC al superar las dificultades para el demandante en torno a la rendición de pruebas en casos de infracción de patentes de procedimiento, de manera que la protección se ha visto sustantivamente reforzada.

Es así como la Ley incorporó el artículo 31 bis para regular esta materia. Señala que en el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materias de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado (presunto infractor), pruebe que ha empleado un procedimiento diferente del patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Agrega que, salvo prueba en contrario, se presumirá que todo

producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado. Continúa señalando que el producto se considerará nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 de la Ley a la fecha de presentación de la solicitud de patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para calificar la novedad del producto, el juez solicitará informe al jefe del DPI, a costa del solicitante. El artículo concluye estableciendo que en la presentación de pruebas en contrario, será considerado el interés legítimo del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Por su parte, el ADPIC establece en su artículo 34 que en los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular de una patente de procedimiento, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Los estados miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las siguientes circunstancias:

- a) Si el producto obtenido por el procedimiento es nuevo;
- b) Si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Jurisprudencia chilena

A pesar de que no existirá gran cantidad de jurisprudencia relativa a la infracción de derechos emanados de una patente, es posible destacar el caso Sanofi-Aventis con Royal Pharma, al cual nos referimos a continuación. El tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago fue el tribunal encargado de resolver este caso, en el cual, la imputación formulada por el Ministerio Público se sustentó en que desde finales de junio del año 2005, Laboratorios Royal Pharma comercializó y vendió en el territorio nacional un producto farmacéutico denominado “Iskimil”, el cual contenía Clopidogrel Hidrogenosulfato Forma Cristalina 2. Dicha fórmula se encuentra protegida por la patente de invención N° 42.308, cuyo titular es Laboratorios Sanofi-Aventis. El registro tiene validez en Chile desde el 5 de enero de 2005, hasta la misma fecha del 2020. El Ministerio Público señaló que el fármaco “Iskimil” era vendido en muchas farmacias del país como sustituto de

“Plavix”, nombre del producto farmacéutico del Laboratorio Sanofi-Aventis, a un precio inferior al de este último.

En base a lo anterior, el Ministerio Público consideró que los hechos descritos eran constitutivos del delito contemplado en el artículo 52 letras b), c) y d) de la Ley 19.039, en su versión anterior al 1 de diciembre de 2005, y en el artículo 52 letra a) de la misma Ley en su versión vigente desde el 1 de diciembre de 2005, en grado de desarrollo consumado. Se sindicó como autor de dicho delito, a don Jaime Alfonso Ramírez Kattan, en su calidad de representante legal de Laboratorios Royal Pharma.

El Ministerio Público solicitó la aplicación de una multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales, más costas. Por su parte, el querellante particular Laboratorios Sanofi-Aventis, consideró que los hechos eran constitutivos del delito contemplado en el artículo 52 letras b), e) y d) de la Ley 19.039 vigente hasta diciembre de 2005, y del contemplado en el artículo 52 letras a) y b) de la Ley actualmente vigente. Laboratorios Sanofi-Aventis, solicitó al Tribunal la aplicación de una multa de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, o en subsidio, la pena máxima establecida por la Ley anterior, es decir, 500 Unidades Tributarias Mensuales.

Finalmente, se condenó a Jaime Ramírez Kattan al pago de una multa de beneficio fiscal de 100 Unidades Tributarias Mensuales, valoradas a la fecha de su cancelación, toda vez que el tribunal consideró que le cabía participación en calidad de autor del delito de infracción contenido en el artículo 52 letra b) de la Ley anterior a diciembre del año 2005, cometido en perjuicio del Laboratorio Sanofi-Aventis en el mes de octubre del año 2005, y al pago de las costas de la causa. Adicionalmente, se dio lugar a la incautación de los medicamentos “Iskimil” de la partida N° 0327705, ya que esa fue la partida periciada, encontrándose en ella Clopidogrel Forma Cristalina 2, siempre y cuando se encontraren disponibles en las farmacias del país, a costa del condenado.

II.5 El TLC y los productos farmacéuticos amparados por una patente.

El sistema de patentes permitió por muchos años que existieran determinados sectores tecnológicos que se mantuviesen al margen de la protección por medio patentes. Dicha opción, se

cree que fue adoptada para fomentar el desarrollo de tales sectores, entre los que se encuentra la industria farmacéutica. La exclusión “fue la práctica de muchos países hoy desarrollados que la utilizaron como un instrumento de política para desarrollar localmente su industria con la sola excepción de los EEUU⁵⁹.”

En Chile, siguiendo la tendencia mundial, el Decreto Ley 958 de 1931 excluyó la patentabilidad de los productos farmacéuticos⁶⁰, los que en virtud del artículo 5 letra a) del mismo, quedaban fuera del ámbito de protección por la vía de la propiedad industrial. Desde 1984 comienza una fuerte discusión en torno a la patentabilidad de los medicamentos y productos farmacéuticos. Posteriormente, durante el Gobierno Militar se aprobó la Ley 18.935 de 24 de febrero de 1990, que contempló la patentabilidad retroactiva de los medicamentos⁶¹. Sin embargo, pese a haber sido aprobada por el Congreso, la Contraloría la rechazó y nunca entró en vigor. De ahí la gran importancia que en esta materia adquirió la Ley 19.039 al permitir la patentabilidad luego de sesenta años.

⁵⁹Roffe Pedro, “Los Derechos de Propiedad Intelectual en los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados”, p. 14, [en línea] <<http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/25978/P25978.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl>>. Consultado el 15 de octubre de 2006.

⁶⁰Cabe preguntarse en qué consiste un producto farmacéutico en nuestra legislación. El Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos contenido en el Decreto 1.876 de 1995 nos da una respuesta. En efecto, establece en su artículo 4º que se entenderá por producto farmacéutico o medicamento toda sustancia natural o sintética o mezcla de ellas, que se destine a la administración al hombre o a los animales, con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención y diagnóstico de las enfermedades o de sus síntomas.

Es posible encontrar la misma definición en la Resolución Exenta N° 12.404 del Ministerio de Salud de fecha 30 de diciembre de 2005.

⁶¹En su artículo transitorio señalaba: Podrá obtenerse patente de invención respecto de medicamentos de toda especie, preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen la solicitud de patente con posterioridad al 31 de diciembre de 1984, y se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Haber obtenido la correspondiente autorización de comercialización en el país de origen, a contar de los 90 días anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
- b) Comunicar por escrito al Departamento, en el plazo de 90 días, contado desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley, la intención de solicitar concesión de patente, una vez obtenida la autorización de comercialización en el país de origen. Tratándose de comunicaciones provenientes directamente de un país extranjero, dicho plazo se ampliará en 15 días.
- c) Solicitar la concesión de patente dentro de los 180 días siguientes a la obtención de la autorización de comercialización en su país de origen. Vencido el plazo, la invención se considerará de dominio público y no será patentable. Las patentes que se otorguen de acuerdo con las disposiciones de este artículo, tendrán vigencia equivalente al período que le reste al privilegio en el país de origen, con un límite de 8 años.

Es necesario resaltar que con el objeto de adecuarse al ADPIC, que prohíbe la exclusión de patentabilidad de medicamentos, Chile se comprometió a otorgar protección a las patentes en todas las ramas de la tecnología, incluyendo de este modo, el campo farmacéutico. La Ley chilena no confiere más derechos que los contemplados en su texto anterior, ni tampoco crea sustancias nuevas patentables, sino que perfecciona las herramientas existentes para que los derechos constitucional y legalmente otorgados a los titulares de patentes, sean respetados en Chile.

Uno de los más destacables puntos de discusión en relación a esta materia, ha surgido últimamente dado que el gobierno, por medio de la Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de Salud⁶², ha asegurado la disponibilidad y acceso de toda la población a medicamentos eficaces, de calidad, y al menor precio posible. De este modo, el gobierno promueve el consumo de medicamentos genéricos, que son imitación de los innovadores. Si bien tales decisiones gubernamentales vulneran el derecho de los titulares de la patente de que se trate, ellas se condicen con la Declaración Ministerial de Doha⁶³, la cual señala que si bien se reconoce la importancia del ADPIC, considera necesario interpretarlo y aplicarlo de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos como la investigación y desarrollo de los mismos. La declaración afirma que no es posible que el ADPIC impida la adopción de medidas por parte de los gobiernos con miras a proteger la salud pública, sino que por el contrario, los países pueden utilizar las flexibilidades previstas en el mismo ADPIC.

En opinión de Claudio Álvarez, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, el problema se acrecenta dado que en nuestro país existe gran atraso en relación a la adopción de las normas básicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud⁶⁴. Estas normas se conocen como Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), y desde 1992 son obligatorias en prácticamente todos los países que cuentan con vigilancia fármaco-sanitaria. Se trata de las normas mínimas establecidas para garantizar la calidad uniforme y satisfactoria de los productos farmacéuticos⁶⁵. En

⁶²Aprobada por Resolución Exenta N° 515 del Ministerio de Salud de 2 de abril de 2002.

⁶³La Declaración de Doha fue adoptada en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial, en noviembre del año 2001. Sus párrafos 17 a 19 se encargan de abordar el tema “ADPIC y Salud Pública”, de manera de evitar posibles dificultades en el acceso a medicamentos.

⁶⁴Opinión disponible en el sitio web de la Cámara de la Industria Farmacéutica, <www.cifchile.cl>.

⁶⁵Según la Resolución Exenta N° 12.404 del Ministerio de Salud, de 30 de diciembre de 2005, establece que un producto farmacéutico nuevo es aquel que:

virtud de la Resolución Exenta N° 6086 del Ministerio de Salud, las normas GMP son absolutamente obligatorias en Chile a contar de enero del año 2007.

Existe discusión en nuestro país acerca de si las normas GMP son en la práctica respetadas, dado que se permite la comercialización de medicamentos con la denominación “similares” o “genéricos” con autorización del Instituto de Salud Pública⁶⁶ (ISP), surgiendo así la paradoja de que previamente un organismo estatal, el DPI, ha otorgado un derecho exclusivo de comercialización y posteriormente, el ISP, ha autorizado copias de productos patentados. Es por ello que los laboratorios extranjeros pretenden que en Chile se aplique el sistema *linkage*.

El TLC contempla normas especiales en relación a los productos farmacéuticos, cuya incorporación se explica en la importancia del tema para EEUU, país que cuenta con una enorme industria farmacéutica. En su artículo 17.10 establece que se deberá:

- a) otorgar una extensión del plazo de la patente para compensar al titular de la misma por la reducción irrazonable del plazo de la patente, resultante del proceso de autorización de comercialización;
- b) poner a disposición del titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite la autorización de comercialización efectiva durante el plazo de la patente; y

-
- a) Se incorpore por primera vez en el país, en el campo de la tecnología;
 - b) Presenta una modificación en la composición y concentración de los principales activos de una fórmula ya registrada;
 - c) Presenta una modificación en la composición y concentración de los principios activos de una fórmula ya registrada;
 - d) Contenga nuevas sales o ésteres de los principios activos componentes de los productos ya registrados;
 - e) Constituya combinaciones de medicamentos que separadamente disponen de registro sanitario;
 - f) Constituya una forma farmacéutica nueva que modifique la liberación del o de los principios activos; o
 - g) Utilice una vía de administración diferente a un producto ya registrado.

Por otra parte, un producto farmacéutico similar es aquel que contiene el mismo principio en igual cantidad por forma farmacéutica y la misma vía de administración que otro producto que cuente con registro sanitario vigente.

⁶⁶En adelante e indistintamente, “Instituto de Salud Pública” o “ISP”.

- c) negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia del titular de la patente.

Esta última disposición es la que ha suscitado mayor controversia. El Informe de la Oficina del Representante del Comercio de EEUU⁶⁷ (USTR), de 8 de enero de 2007, señaló que nuestro país estaría infringiendo el TLC al permitir la concesión de una licencia para comercializar un fármaco genérico o similar a un medicamento cuya patente pertenezca a otra compañía. Por esta razón, existe un descontento generalizado en la industria farmacéutica estadounidense, quien afirma que la protección otorgada en Chile no está a la altura de sus expectativas. El país continúa sin la disposición de abordar las preocupaciones de los titulares de patentes y no existe un mecanismo apropiado y efectivo a través del cual se prevenga la comercialización de productos infractores.

Como ya se dijo, los laboratorios de EEUU pretenden que opere el *linkage*, es decir, que exista vinculación entre un nuevo registro sanitario autorizado por el ISP con productos protegidos por una patente. Con esto, se relacionarían el ISP y el DPI, de manera que para otorgar una autorización sanitaria el primero, deben ser previamente chequeados los registros en el segundo⁶⁸.

El Decreto Supremo 115 de 2004⁶⁹, cuya fecha de publicación es posterior al TLC, consignó en su artículo 2º que “tratándose de laboratorios de producción radicados en el extranjero, que exporten al país productos farmacéuticos como productos terminados o elaborados a granel, corresponderá al ISP verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura”. Esta norma ha sido interpretada por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio⁷⁰ (AMCHAM) en el sentido que ella aclaró que la autorización sanitaria no es una autorización de comercialización,

⁶⁷La Oficina del Representante del Comercio de EEUU, bajo el reporte de la sección 301, examina anualmente a más de 89 países, además de la Unión Europea, evaluando si la protección es satisfactoria para los intereses de EEUU. Luego del referido examen, los países son agrupados en las siguientes clasificaciones, de mayor a menor gravedad: (a) país extranjero prioritario (*priority foreign country*); (b) lista prioritaria de observancia (*priority watch list*) y (c) lista de observancia (*watch list*).

⁶⁸A modo de ejemplo, podemos mencionar que en la página web de la FDA (*Food and Drug Administration*) de Estados Unidos, es posible encontrar una vinculación con la F de Patentes de dicho país, facilitándose la obtención de las patentes asociadas a un producto farmacéutico aprobado mediante un simple link. En este sentido, se puede visitar el denominado “Orange Book”, en el cual aparece información relativa a productos farmacéuticos aprobados, los cuales se pueden buscar por diversos parámetros, como son principio activo, titular, número de solicitud, etc. Ver en: <<http://www.fda.gov/cder/orange/default.htm>>.

⁶⁹El Decreto fue publicado con fecha 10 de agosto de 2004.

⁷⁰En adelante, “AMCHAM”.

sino que una autorización sanitaria destinada a velar por la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos. Sin embargo, la misma organización sostiene que para “la industria farmacéutica extranjera, este cambio no ha significado sino una modificación semántica que no ha dado satisfacción al TLC⁷¹”.

Nosotras nos sumamos a lo sostenido por AMCHAM. A pesar de que, desde un punto de vista estricto la autorización del ISP no es una de comercialización propiamente tal, sin ella no es posible comercializar un producto en la práctica. Al requerirse sólo la autorización sanitaria del ISP y no participar de forma alguna el DPI, se permite en consecuencia, que productos patentados se comercialicen como genéricos o similares.

Actualmente rige el Dictámen N° 51.760 de la Contraloría General de la República que, con fecha 17 de diciembre de 2002, establece que “el Instituto de Salud Pública no puede rechazar el registro sanitario de un medicamento aduciendo que tal autorización afectaría derechos de terceros amparados por la Ley 19.039 (...) Lo contrario significaría que dicho organismo se pronuncie también respecto del alcance y contenido de una patente de invención, cuando existe contraposición de intereses entre particulares, función jurisdiccional que la ley reservó en forma privativa y excluyente a un órgano distinto (Jefe Departamento de Propiedad Industrial)”.

En nuestra opinión el Instituto de Salud Pública, basándose en este Dictamen, no hace más que pasar a llevar el derecho de exclusividad que tiene el titular de la patente. No negamos que pasado el tiempo de protección de 20 años se conceda el registro de productos similares a otros patentados, sin embargo lo que no puede ocurrir es que se permita el registro durante el plazo de exclusividad del derecho. Este tipo de situaciones deja en evidencia la inexistencia de una política uniforme a nivel estatal de protección de la propiedad industrial.

La industria nacional aduce que el *linkage* no permitiría el acceso masivo a medicamentos y, por lo tanto, dan a entender que hace un bien a la sociedad. Es decir, la elaboración de

⁷¹“AMCHAM y el Tratamiento de la Propiedad Intelectual en Chile. Omisiones en la implementación del TLC EEUU – Chile”, p. 2. [en línea] <www.amchamchile.cl/files/Position%20Paper%20PI%20-%20January%20062.pdf>

medicamentos protegidos por una patente ajena, constituiría un mal menor en comparación al beneficio que esto conllevaría.

Lo anterior resulta inaceptable puesto que, desde el punto de vista jurídico, existe un titular con un derecho exclusivo que debe ser respetado. En caso contrario, es absurdo que el Estado reconozca el derecho de patente. Desde el punto de vista social, esta situación provoca un daño generalizado si se tiene en cuenta que el mejor incentivo a la innovación es el otorgamiento de derechos de exclusividad. Es cierto que Chile no es un gran innovador en materia farmacéutica, pero esta realidad no puede justificar el aprovechamiento de la innovación de la industria extranjera y esto, sin costo alguno para la industria nacional.

Mas aún, consideramos inaceptable que las farmacéuticas nacionales respalden su actuar en el supuesto bien que hacen a los consumidores de medicamentos, toda vez que al ser empresas y no instituciones de caridad, su fin es el lucro. Parece fácil sostener su postura cuando, como consecuencia de ello, se perciben cuantiosas sumas de dinero.

Cabe agregar que Chile nuevamente figuró en la Lista Prioritaria de Observación de 2008 (*Priority Watch List*), también conocida como lista roja. Señala la encargada de la Oficina del Representante del Comercio de EEUU, Susan Schwab que “Chile permanecerá en la Lista Prioritaria de Observación en el año 2008 dado que su actuar continúa cayendo bajo las expectativas de EEUU, respecto a un socio de un Acuerdo de Libre Comercio. EEUU continúa preocupado por la inadecuada protección contra el uso comercial desleal de datos de prueba dados a conocer para la obtención de la autorización comercial para productos farmacéuticos y la insuficiente coordinación entre las autoridades de salud y de patentes para prevenir la emisión de permisos de comercialización para copias no autorizadas de productos farmacéuticos patentados. Si bien algunas compañías farmacéuticas estadounidense han reportado avances positivos en casos de infracción de patentes, la debilidad del régimen legal chileno requiere que Chile implemente totalmente las obligaciones asumidas por el TLC⁷²”.

⁷²“2008 Special 301 Report. Office of the United States Trade Representative [en línea] <http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2008/2008_Special_301_Report/asset_upload_file553_14869.pdf>. Consultado el 12 de mayo de 2008.

AMCHAM ha señalado en el pasado que “la clasificación *Priority Watch List* es muy grave para Chile. El prestigio que se ha ganado como país serio y que cumple sus compromisos, es un capital que debe ser muy bien resguardado, pues así como ha sido largo y costoso ganarlo, puede ser rápido y fácil perderlo. No por nada Chile ha sido pionero en firmar tratados de libre comercio con los principales países y bloques regionales. Su confiabilidad ha sido precisamente una de las claves por la que otras naciones han querido ser socios comerciales de este país. Por ello Chile debe enfrentar esta situación con urgencia”⁷³.

II.6 Causales de nulidad y revocaciones.

El ADPIC en su artículo 32 establece que se dispondrá de la posibilidad de revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Según el artículo 50 de la Ley es posible solicitar la nulidad de una patente:

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

Se establece además que la acción de nulidad de una patente prescribe en cinco años contados desde el registro de la misma.

Con la normativa explicada precedentemente la Ley cumple con lo establecido en el ADPIC y también con el TLC, toda vez que este último sostiene en su artículo 17.9 N°5, como regla general, que solamente se podrá revocar o anular una patente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.

⁷³Informe Especial 301, [en línea] <www.amcham.cl>. Consultado el 8 de junio de 2007.

Según Pedro Roffe⁷⁴ aparentemente las únicas causales de revocación en el TLC serían que la invención fuera conocida, obvia o no susceptible de aplicación industrial. El fraude en la obtención de la patente también podría serlo. Cabría preguntarse entonces si éstas son las únicas causales de revocación o si las Partes están facultadas para establecer distintas razones para la cancelación como podría ser una conducta desleal o una declaración falsa. En su opinión, el TLC deja bastantes dudas en relación a la revocación y cancelación de patentes.

II.7 Demoras en la concesión de una patente.

El TLC dispone en su artículo 17.9.6⁷⁵ que cada parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Se entiende por demora irrazonable aquella que incluye una demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condición de que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de tales demoras.

Cabe destacar que el titular de la patente debe solicitar la extensión del plazo, es decir, no funciona de modo automático.

La Ley en sus artículos 53 bis 1 a 53 bis 5⁷⁶ se ajusta completamente a lo dispuesto en el TLC, ampliando el período de protección de las patentes, cuando la concesión de éstas hubiese tardado más de cinco años, contados desde la presentación de la solicitud respectiva, o más de tres años desde el requerimiento de un examen pericial, siempre y cuando en su tramitación se haya producido una demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente.

⁷⁴Roffe Pedro, p. 23.

⁷⁵Esta disposición tiene su origen en la legislación norteamericana, específicamente en la Ley de Competencia de Precios de Medicamentos y Restauración del Término de las Patentes de 1984, que otorga una extensión del término por demoras ocasionadas durante el proceso de concesión de la patente.

⁷⁶Artículos introducidos por la Ley 20.160 de 17 de enero de 2007.

Es así como la Ley considera la posibilidad de requerir, dentro del plazo de seis meses de otorgada la patente, un Término de Protección Suplementaria. Se contempla, del mismo modo, para los registros sanitarios de productos farmacéuticos protegidos por una patente, la posibilidad de solicitar este Término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, dentro del plazo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento de este registro. En ambos casos, el Término de Protección Suplementaria sólo se extenderá por el período acreditado como demora administrativa injustificada.

La solicitud de Protección Suplementaria se presenta ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá acerca de la existencia de demora injustificada y acerca de la extensión de éstas. Para ello, el artículo 53 bis 3, establece las demoras que no tienen el carácter de injustificadas. Tales son aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:

- a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;
- b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente; y
- c) Acciones u omisiones del solicitante.

El término de Protección Suplementaria se anotará al margen del registro, previo pago de una tasa de 1 Unidad Tributaria Mensual por cada año o fracción de año de protección adicional.

El ADPIC por su parte, no hace alusión a las demoras en la concesión de una patente, sin perjuicio que se contempla como principio general en el artículo 30, la posibilidad de que los estados miembros establezcan excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre y cuando ellas no atenten injustificablemente contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

II.8 Licencia no voluntaria.

El artículo 1 del Reglamento 236 conceptualiza la licencia no voluntaria como aquella autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley.

La Ley recoge en el artículo recién mencionado los casos en los cuales procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes términos:

- a) Cuando el titular hubiere incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El órgano competente para pronunciarse respecto de la concesión de una licencia no voluntaria en este caso será el mismo Tribunal, conforme al procedimiento contenido en la Ley 19.911⁷⁷;
- b) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique su otorgamiento. Será competente para pronunciarse sobre la concesión de la patente el Jefe del DPI, conforme al procedimiento para nulidad de patentes;
- c) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiere ser explotada sin infringir una patente anterior (la patente posterior pasa a ser una patente dependiente). En este caso rigen normas especiales:
 - la invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto de la invención reivindicada en la primera patente;
 - la licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior; y

⁷⁷ Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de fecha 14 de noviembre del año 2003.

- el titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior. En este caso conocerá de la concesión de la patente el juez de letras en lo civil correspondiente, conforme al procedimiento sumario.

El artículo 51 bis A determina que el solicitante de una licencia no voluntaria en este último caso deberá acreditar que previamente pidió al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. Este requisito tampoco se exigirá cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Se establece además que la solicitud de licencia no voluntaria se presentará en forma de demanda, por lo que deberá reunir todos los requisitos contemplados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Determina que la autoridad competente será la encargada de fijar la remuneración que periódicamente pagará el licenciataria al titular de la patente.

Adicionalmente, dispone la Ley, que las licencias no voluntarias serán no exclusivas y no podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Finalmente, y en pos de asegurar los intereses del titular de la patente, el artículo 51 bis D señala que en el caso de haber desaparecido las circunstancias que le dieron origen, y no ser probable que volvieran a aparecer, la licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria.

Como vemos, la materia es tratada en forma mucho más detallada que en la antigua normativa, que sólo contemplaba la posibilidad de licencias no voluntarias en el caso de abuso monopólico.

El ADPIC no contempla las licencias obligatorias como tales, pero la noción se encuentra incluida en su artículo 31 que sistematiza lo referente a “Otros usos sin autorización del titular de los derechos”. Estos usos tendrán el carácter de no exclusivos, y no podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos. Es así como se permite incluso el uso por parte del gobierno o por terceros autorizados por éste. Establece que la

autorización de tales usos se considerará en función de sus circunstancias propias. En la Ley encontramos una disposición idéntica a ésta en el artículo 50 bis C. Agrega, que estos usos serán autorizados exclusivamente cuando el potencial usuario hubiere intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables, y tales intentos no hubieren surtido efecto en un plazo prudencial; al igual que en la Ley, tal exigencia no será necesaria en el caso que el uso tenga por objeto remediar prácticas anticompetitivas. Contempla la posibilidad de eximir de esta obligación en aquellos casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, o en circunstancias de uso público no comercial.

Luego, el ADPIC dispone que tanto el alcance como la duración de los usos serán limitados a los fines para los cuales hubieren sido autorizados. Esto también aparece en la Ley, en el inciso 2 del artículo 51 bis C. La posibilidad de dejar sin efecto la autorización se contempla prácticamente en los mismos términos que en la Ley. Del mismo modo, incorpora la necesidad de pagar una remuneración adecuada al titular de los derechos, la cual se fijará según las circunstancias de cada caso particular. El ADPIC incluye la posibilidad de permitir, al igual que en nuestra Ley, que se explote una patente (segunda patente) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (primera patente). En tales casos, serán aplicables las mismas disposiciones ya expuestas del artículo 51 número 3 de la Ley.

Con todo, es preciso señalar que el ADPIC contiene una norma no incorporada a la Ley chilena. Esta es la posibilidad de revisión judicial por parte de una autoridad superior independiente, diferente del mismo estado miembro. Recordemos que en nuestro país sí existe la instancia de revisión judicial mediante la interposición de un recurso de apelación y casación en el fondo ante el tribunal competente.

II.9 Sistema chileno de registro de patentes.

El procedimiento de registro establecido por la Ley 19.039 es común para todo tipo de privilegios, sin embargo, existen ciertas diferencias entre el procedimiento de registro de una marca y el del resto de los privilegios. A continuación se expondrá el procedimiento de registro de una

patente de invención, el cual es además aplicable a los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de circuitos integrados.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, toda solicitud de patente de invención contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo, razón social, Rol Único Tributario y domicilio del interesado, e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.
- c) Título del invento.
- d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere.
- e) Declaración formal de novedad, propiedad, y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la Ley.
- f) Firma del solicitante.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, deberá acompañarse además poder otorgado de conformidad al artículo 15 de la Ley. Del mismo modo, cuando el titular de la patente sea una persona jurídica, deberán acompañarse los documentos en los que conste la personería del representante. Asimismo, si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar la correspondiente cesión de derechos debidamente legalizada. Finalmente, se debe acompañar el comprobante de pago de derechos y los documentos a que se refiere el artículo 43 de la Ley, los que deben ser presentados en idioma español:

- a) Resumen del invento, que tendrá un máximo de 1.600 caracteres, y contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en un formato ficha que el DPI pondrá a disposición del público. El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención.
- b) Memoria descriptiva del invento, que se debe presentar en un texto formando un cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los

dibujos (si los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a ese problema, procurando que éstas sean lo más cercanas y actuales posibles, destacando sus inconveniencias y desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren, y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda “reproducir la invención”.

El ejemplo de aplicación de la invención consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención.

- c) Pliego de reivindicaciones, las que definirán la materia que será objeto de protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario.

El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando un cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales, las que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones se estructurarán por un número arábigo, un preámbulo, la expresión “caracterizado” y la caracterización de que se trata. El preámbulo de la reivindicación define el

invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que se pretende solucionar. Al preámbulo, le sigue la caracterización de la reivindicación, enlazada por la expresión “caracterizado”, la que deberá estar presente en todas las reivindicaciones, teniendo por objeto separar e identificar el preámbulo de la caracterización. Deberá destacarse en negrilla o con letras mayúsculas. La caracterización es la parte medular de la reivindicación, ya que define sus elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos. En definitiva, conforman el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

Es importante destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, la definición del invento propiamente tal, y lo que en definitiva queda protegido, es lo contenido exclusivamente en el pliego de reivindicaciones aceptado por el DPI. Lo mismo menciona el artículo 6 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

- d) Dibujos del invento, si procediera. Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación de los mismos, se hará mediante trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro. Deberán presentarse en un cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse correlativamente.

El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud, hasta antes de la emisión del informe pericial, en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva.

La solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general. El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de unidad de la invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del DPI deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar.

Una vez presentada la solicitud, y aceptada a trámite, deberá ser publicado dentro de 60 días desde la aceptación a trámite, un extracto de ésta en el Diario Oficial. La publicación debe contener a lo menos, el número de solicitud, el nombre del solicitante y un extracto explicativo del invento cuya protección se requiere. En caso que no se publique la solicitud, ésta se tendrá por abandonada, procediéndose a su archivo.

Dentro del plazo de 45 días contados desde dicha publicación, cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de que se trate. En caso de existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días. Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a cesiones de solicitud, avenimientos, desistimientos y limitaciones de la petición.

Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Jefe del DPI ordenará la práctica de un informe pericial, con el objeto de verificar que la solicitud cumple con los requerimientos que la Ley establece. Una vez ordenada la práctica del informe pericial, éste deberá ser evacuado dentro de un plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo por el perito. Este plazo podrá ser ampliado por otros 60 días, en aquellos casos en que así se requiera a juicio del Jefe del DPI⁷⁸. El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días para realizar observaciones al informe pericial, contados desde la notificación del mismo. Este plazo podrá ser ampliado por una sola vez, a petición del interesado, por 60 días más. De las observaciones de las partes, se dará traslado al perito para que dentro de un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

Decretado el informe pericial, el solicitante deberá acreditar dentro de 60 días, el pago del arancel correspondiente, de lo contrario, la solicitud se tendrá por abandonada.

De acuerdo al artículo 82 del Reglamento, la labor del perito consiste en:

⁷⁸Una vez que el Perito emite su informe, el mismo es revisado por un Examinador Interno del DPI, quien se encarga de revisar que éste cumpla con todos los requisitos establecidos tanto en la Ley como en el Reglamento. Tras dicha revisión, el Informe será puesto en conocimiento de las partes,

- a) Pronunciarse acerca de la concurrencia de los requisitos de fondo que la Ley establece para la concesión de un privilegio industrial.
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.
- d) Confeccionar y entregar al DPI su informe pericial.

El artículo 83 del Reglamento, dispone cuales son los contenidos del informe pericial:

- a) Búsqueda del estado de la técnica;
- b) Análisis de la novedad;
- c) Análisis del nivel inventivo;
- d) Análisis de la aplicación industrial;
- e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Evacuado el informe pericial, será notificado por medio del estado diario al solicitante, otorgándole copia en caso de así requerirlo. En determinados casos, el DPI por propia iniciativa, o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica, de un segundo perito.

La prioridad de las solicitudes

Conforme lo dispuesto en el Título VIII del Reglamento, la fecha de prioridad de las solicitudes en Chile, será la de presentación de la respectiva solicitud en el DPI.

Es posible alegar la existencia de divulgaciones anteriores, lo que deberá hacerse al momento de presentación de la solicitud. El solicitante deberá presentar un escrito señalando cuales son las divulgaciones hechas, señalar en que consistieron las publicaciones, adjuntando la documentación correspondiente. Además se dejará constancia en la solicitud chilena del número, fecha y país donde se presentó la solicitud cuya prioridad se invoca. Se debe acompañar asimismo, y dentro de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud en Chile, el certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad, debidamente traducido al español.

La prioridad solo podrá reivindicarse dentro de los términos señalados por la Ley o un tratado internacional ratificado por Chile que autorice invocarla⁷⁹. En este sentido, el artículo 34 de la Ley establece que en caso de haberse presentado una solicitud previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

El artículo 42 de la Ley señala que no se considerará para efectos de la determinación de la novedad ni el nivel inventivo de la invención, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud en Chile, si la divulgación pública: a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, y b) ha sido hecha o deriva de abusos o prácticas desleales de las que hubiere sido objeto el solicitante o su causante.

Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen una solicitud presentada en el extranjero, quedarán sometidos a las normas contenidas en la Ley y en el Reglamento.

⁷⁹El artículo 4 c) del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, establece que la prioridad sólo podrá reivindicarse dentro del plazo de doce meses, contados desde el depósito de la primera solicitud. Además establece que el día del depósito no quedará comprendido dentro del plazo.

III. MODELOS DE UTILIDAD

El ADPIC no excluye expresamente de su normativa el tratamiento de los modelos de utilidad, ni contempla la exigencia de ser protegidos. Tampoco el TLC hace referencia a éstos.

Se ha señalado que este tipo de privilegios corresponden a desarrollos tecnológicos que no alcanzan para ser protegidos como invención, por poseer tecnología de grado menor de desarrollo, es por ello que algunos los han denominado “patente pequeña”. Jacqueline Abarza y Jorge Katz consideran que es importante para los países no desarrollados, que no poseen gran capacidad tecnológica, contemplar mecanismos de protección de los modelos de utilidad⁸⁰.

Sin perjuicio de la ausencia de referencia a los modelos de utilidad en los tratados internacionales, es perfectamente válido que la Ley les otorgue protección, en atención a que tal como hemos dicho el ADPIC sólo fija estándares mínimos y deja abierta la puerta a los estados miembros para ampliar la protección que el mismo establece, siempre y cuando ello no fuere contrario a las demás disposiciones del ADPIC.

III.1 Concepto.

La noción de modelos de utilidad no sufrió modificaciones con la nueva Ley, manteniéndose el artículo 54 en los mismos términos, estableciendo que se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. La Ley agrega en el artículo 56 como requisitos de patentabilidad de un modelo de utilidad, que éste sea nuevo y susceptible de aplicación industrial. Además, la solicitud de registro sólo podrá referirse a un objeto individual, sin

⁸⁰Abarza Jacqueline y Katz Jorge, “Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Mundo de la OMC”, División De Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, Santiago, 2002, p. 32.

perjuicio que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

De acuerdo al artículo 58 de la Ley y al artículo 52 del Reglamento, junto a cada solicitud de modelo de utilidad deberá acompañarse un resumen del modelo de utilidad, una memoria descriptiva del mismo, pliego de reivindicaciones y los dibujos del modelo de utilidad.

III.2 Normativa subsidiaria aplicable.

A los modelos de utilidad se aplicarán, en lo que resulte compatible, las normas relativas a las patentes de invención, de acuerdo al artículo 55 de la Ley y artículo 52 del Reglamento.

III.3 Duración de la protección.

La Ley señala en el artículo 57 que las patentes que recaigan sobre un modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de la solicitud.

IV. DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

IV.1 Concepto.

Los derechos de diseños y dibujos protegen aspectos visuales nuevos y originales de un producto y de su empaque⁸¹. El ADPIC contempla protección para los dibujos o diseños industriales, sin dar una definición de los mismos. En su artículo 25.1 únicamente se limita a determinar como requisitos necesarios para que proceda la protección de éstos, que se trate de creaciones independientes, nuevas u originales. El TLC por su parte no se refiere a esta categoría de propiedad industrial.

Podemos decir que el dibujo o diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo utilitario, construido por elementos de tres dimensiones (la forma o superficie del artículo) o de dos dimensiones (líneas, dibujos, colores) que no han de estar basados exclusivamente en la función propia del artículo utilitario. Para estar protegido, en general, debe ser no funcional, es decir el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y no se protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica⁸².

En relación a la noción de novedad, el ADPIC, contiene las mismas directivas que están establecidas en la Ley. En seguida, reconoce los dibujos o modelos textiles, de manera que hacemos notar que existe concordancia entre la Ley y el ADPIC al regularse en ambos textos esta materia.

Advertimos que la Ley distingue entre dibujo y diseño industrial, a diferencia del ADPIC, que se refiere a dibujos y modelos industriales. Consideramos que la distinción es más bien aparente, toda vez que realmente está otorgándose protección a un mismo objeto: un artículo utilitario, tanto desde el punto de vista bidimensional como desde el tridimensional.

⁸¹Cámara de Comercio Internacional, “Impacto y perspectiva de la protección de la Propiedad Intelectual en los negocios; plan de trabajo para empresarios y gobernantes”, 8ª edición, año 2007.

⁸²Información general acerca de los diseños/dibujos industriales [en línea] <www.wipo.int>. Consultado el 14 de agosto de 2007.

El artículo 62 de la Ley define en primer término lo que entiende por diseño industrial, quedando comprendida dentro de tal noción toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva.

A continuación, señala que bajo la denominación dibujo industrial quedará comprendida toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Agrega que tanto los dibujos como los diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran significativamente de otros conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos. Se establece además que los envases que reúnen el requisito de novedad podrán ser protegidos como diseños industriales. Del mismo modo, se incorpora los estampados de géneros, telas o cualquier material laminar dentro de los artículos susceptibles de protección por la vía de los dibujos industriales, siempre que éstos sean nuevos.

El artículo 64 de la Ley dispone que con la solicitud de dibujo o diseño industrial se debe acompañar una memoria descriptiva, un dibujo, y un prototipo o maqueta cuando procediera. Complementando tal norma, el artículo 54 del Reglamento dispone que la memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción, descripción de los dibujos y una descripción de la geometría, si procede.

En la descripción de los dibujos, se debe asociar el número de cada figura con su significado general, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta. Agrega, que en los diseños industriales se indicará en la introducción el objeto de que se trata y la aplicación de preferencia.

Al describir el diseño se debe detallar las características geométricas del mismo y de cada una de las figuras que lo conforman, mencionando proporciones y dimensiones sin expresión de unidades particulares, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de la descripción.

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento dispone que los dibujos del diseño deben contener a lo menos una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger. El Reglamento dispone además que como complemento podrán acompañarse fotografías, pero éstas no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático. Se debe tener presente también que el DPI podrá exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

Finalmente, el Reglamento establece que los dibujos y diseños industriales formarán registros independientes entre sí.

IV.2 Normativa subsidiaria aplicable.

El artículo 25.2 del ADPIC contempla la posibilidad para los estados miembros de regular la materia mediante la legislación de propiedad industrial o la relativa a derecho de autor.

Del mismo modo, la Ley contempla tanto en el artículo 62 bis como en el 63, la posibilidad de aplicar una normativa diferente a las contenidas en el título especial de los dibujos y diseños industriales. En el primer caso, se permite otorgar protección a este tipo de privilegios en virtud de las normas de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. La segunda disposición posibilita la aplicación de las normas propias de las patentes de invención, en cuanto resulten compatibles, a los dibujos y diseños industriales. De igual manera, el artículo 53 del Reglamento dispone que se aplicarán a los dibujos y diseños industriales las normas relativas a las patentes, en lo que fuera pertinente.

IV.3 Duración de la protección.

La Ley señala en su artículo 65, que el registro en estos casos se concederá por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de la solicitud, lo que cumple con el mínimo establecido en el ADPIC.

IV.4 Prohibiciones de registro.

En virtud de lo contemplado en el artículo 25.1 del ADPIC, se incluyó en la Ley el artículo 62 ter, que señala que no serán registrables como dibujos o diseños industriales aquellos productos:

- a) cuya apariencia esté dictada enteramente por consideraciones técnicas o funcionales;
- b) de indumentaria de cualquier naturaleza;
- c) que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto, del cual forme parte. Sin perjuicio de ello, se establece que esta prohibición no se aplicará a productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

IV.5 Derechos conferidos.

El artículo 26.1 del ADPIC se refiere a los derechos del titular del privilegio, señalando que éste podrá impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando estos actos se realicen con fines comerciales.

El ADPIC contempla ciertas limitaciones a los derechos conferidos, en el número 2 del mismo artículo, siempre que éstas no impidan de manera injustificable la explotación normal de los dibujos o modelos protegidos ni perjudiquen injustificablemente los intereses legítimos del titular de los mismos, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros.

Por su parte, la Ley no contempla una norma especial que trate de los derechos que se confieren al titular del registro. No obstante, en virtud de la aplicación subsidiaria de las normas compatibles que regulan las patentes de invención, aplicamos en forma supletoria el artículo 49 de la Ley, por lo que nos remitimos a lo previamente expuesto en relación a él. Sin perjuicio de ello, la Ley establece sanciones específicas en el caso de infracción a los derechos del titular de un dibujo o diseño industrial.

V. INVENCIONES DEL SERVICIO

Las invenciones del servicio son exclusivas de la Ley chilena ya que ni el ADPIC, como tampoco el TLC, se refieren a esta categoría. El artículo 68 de la Ley establece que cuando la naturaleza de un contrato de trabajo o prestación de servicios sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo expresa estipulación en contrario.

Agrega en el artículo siguiente que, si según el respectivo contrato de trabajo el trabajador no está obligado a cumplir con funciones inventivas o creativas, podrá solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva. No obstante lo anterior, si para concretar la invención el trabajador se hubiere beneficiado de modo evidente de conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador, quien deberá entregar al trabajador una retribución adicional que será convenida entre las partes. Lo mismo se aplicará cuando una persona obtuviera una invención que exceda el marco de la que se le hubiera solicitado.

El artículo 70 se refiere a la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente por universidades o instituciones de investigación incluidas en el Decreto Ley 1.263⁸³. Señala que la facultad de solicitar el registro y los derechos pertenecerá a estas últimas, o a quienes ellas determinen, sin perjuicio que en sus estatutos regulen las modalidades de participación del inventor o creador de los beneficios obtenidos por su trabajo.

⁸³Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, de 21 de noviembre de 1975.

VI. ESQUEMAS DE TRAZADO O TOPOGRAFÍAS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

VI.1 Concepto.

El ADPIC es el primer acuerdo en universalizar estándares mínimos sobre esta materia. En su artículo 35 se remite al Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados⁸⁴, normativa que dio inicio a la internacionalización de la protección de esta categoría en la década de los 80. En este Tratado encontramos un concepto de circuito integrado prácticamente idéntico al incluido en la Ley chilena.

Se entiende por circuito integrado un producto, en su forma definitiva o en una forma intermedia, en el que los elementos -uno de los cuales, por lo menos, es un elemento activo- y algunas o todas las interconexiones están constituidas íntegramente en y/o sobre un soporte y cuya finalidad es la realización de una función electrónica.

A su vez el esquema de trazado (topografía) es la disposición tridimensional, sea cual fuere su expresión, de los elementos -uno de los cuales, por lo menos, es un elemento activo- y de algunas o todas las interconexiones de un circuito integrado, o esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado en proyecto de fabricación.

La antigua ley nada decía respecto de esta materia. Creemos que ello se explica en consideración a su época de dictación, debido a que en ese entonces hablar de esquemas de trazado de los circuitos integrados parecía irrelevante en nuestro país. Esta omisión no presentaba problemas jurídicos dado que la industria de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y de éstos propiamente tales se desarrolla en países altamente industrializados. Con todo, su protección es necesaria en países como el nuestro, toda vez que, por una parte, esta industria

⁸⁴Conocido simplemente como “Tratado de Washington”. Fue adoptado en dicha ciudad el 26 de mayo de 1989. Configura el primer instrumento que regula sustantivamente la protección de los circuitos integrados, sin embargo no ha tenido gran relevancia práctica debido a la escasa participación de los estados en él (de hecho, no fue ratificado por EEUU ni por Japón, que son los dos mayores productores de semiconductores a nivel mundial).

aumenta la competitividad de una amplia gama de productos en los mercados mundiales, al reducir los costos de producción y aumentar la calidad del producto y por otra parte, es una industria sensiblemente expuesta a la piratería o reproducción no autorizada, a partir de la copia de los patrones o esquemas de trazado de los circuitos integrados⁸⁵.

El nuevo artículo 73 de la Ley define circuito integrado como un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material.

A continuación se señala que se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Tanto en la Ley como en el Tratado de Washington, los esquemas de trazado o circuitos integrados serán protegidos en la medida que sean originales, es decir, si son el resultado del esfuerzo intelectual de su creador, y si no son de conocimiento ordinario entre creadores de esquemas de trazado y fabricantes de circuitos integrados. No se exige el requisito de novedad ni la altura inventiva, exigibles en los casos de otras invenciones.

VI.2 Alcance de la protección.

En el ADPIC, la protección se erige sobre la base de la normativa contenida en el Tratado de Washington. Impone la obligación de aplicar determinadas disposiciones de este Tratado, además de establecer normas mínimas adicionales que conforman una protección superior en ciertos ámbitos (como por ejemplo la duración de la protección, aplicabilidad de la protección a artículos que contengan circuitos integrados ilícitos, y el caso de la infracción inocente).

⁸⁵ Lorenzini Jaime, p. 155.

VI.3 Derechos conferidos.

El artículo 76 de la Ley determina que el titular del registro gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. Adicionalmente, establece que el titular podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento reproduzca en todo o parte el esquema de trazado o la topografía de circuitos integrados y que lo venda o distribuya con fines comerciales.

En el ADPIC, existe una disposición muy similar. En ella se señala que los derechos exclusivos comprenden el derecho de reproducción y el derecho de importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales.

VI.4 Exclusiones de protección.

El artículo 36 del ADPIC establece que de no mediar la autorización del titular del derecho, se considerará ilícita la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado, un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Por otro lado, el artículo 37 dispone, de manera muy similar a la Ley, que los estados miembros no están obligados a considerar ilícitos ciertos usos, cuando quien los realice tuviera motivos razonables para desconocer que se trataba de una reproducción ilícita⁸⁶. Este mismo artículo hace aplicable las letras del artículo 31 del ADPIC⁸⁷, limitando las licencias no voluntarias al uso público no comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo.

⁸⁶Se conoce como “infracción inocente”. En este caso, deberá compensarse al titular del derecho una vez que al infractor se le diere aviso de la infracción.

⁸⁷Que regula otros usos sin autorización del titular de los derechos, más conocidos como Licencias No Voluntarias.

Por su parte, el derecho exclusivo de explotación contenido en el artículo 76 de la Ley no se extiende, en virtud del artículo 77, a:

- a) las reproducciones de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados a los cuales se les hubiere incorporado otro realizado por terceros con fines privados, de evaluación, investigación o enseñanza (sin un objetivo comercial);
- b) los actos de explotación comercial relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados originales que hubieren sido creados a consecuencia del análisis y evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido;
- c) los actos de explotación comercial relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice tales actos, al momento de la adquisición del mismo, no supiera y no tuviera motivos razonables para saber que éste se encontraba ilícitamente incorporado. Sin perjuicio de ello, una vez que el tercero tome conocimiento o tenga motivos fundados para creer que se trata de una situación ilícita, podrá realizar cualquier acto con respecto al producto antes de ese momento. Frente a estas circunstancias, el titular del derecho sólo tendrá la facultad de exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada; y
- d) respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

VI.5 Duración de la protección.

El ADPIC establece que el cómputo del plazo será distinto dependiendo si en el estado miembro se exige o no registro como condición de la protección. En el caso de los estados que si lo requieran (como en Chile), el plazo no será menor de diez años contados desde la presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. En el caso de no ser necesario el registro, el plazo no podrá ser inferior a diez años contados desde la fecha de la primera

explotación comercial en cualquier parte del mundo. Sin perjuicio de lo anterior, se señala que se podrá determinar que la protección caducará a los quince años de la creación del esquema de trazado⁸⁸.

El artículo 78 de la Ley da cumplimiento a lo dispuesto por el ADPIC al establecer que la protección subsistirá por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente o desde la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Este plazo no será renovable.

VI.6 Normativa subsidiaria aplicable.

El artículo 83 de la Ley, hace aplicables a los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, en cuanto resulte pertinente, las normas relativas a patentes de invención e invenciones del servicio. De igual modo, el Reglamento señala en el artículo 85 que serán aplicables a estas materias, las disposiciones relativas a patentes de invención, en cuanto corresponda.

⁸⁸ Artículo 38 del ADPIC.

VII. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

En la actualidad, la información es considerada como un intangible de alto valor para quienes la controlan. Al mismo tiempo, el posicionamiento de una empresa en el mercado requiere un constante desarrollo de información, por lo que surge la necesidad de proteger la utilización no autorizada de la misma, por personas que no sean los titulares de tales conocimientos, de manera que sea posible mantener la competitividad en esta área. La Ley antigua no contemplaba disposiciones a este respecto, cuestión que claramente reflejaba la falta de preocupación del legislador en relación a este tema. Es por ello, que tradicionalmente se aplicaban las normas de control y seguridad vigentes al interior de cada empresa en particular, diversos contratos relativos a la información no divulgada⁸⁹, así como las disposiciones penales relativas a la violación de secretos comerciales o información confidencial⁹⁰.

Es necesario señalar que para el ADPIC la información no divulgada constituye una categoría de propiedad industrial, lo que no implica el reconocimiento de ésta como derecho de propiedad industrial, toda vez que la protección se concede sobre la base de las normas contra la competencia desleal establecidas en el Convenio de París⁹¹.

VII.1 Concepto.

La información no divulgada o secretos industriales incluyen diversos tipos de información empresarial, ya sea técnica, comercial o financiera, que no es conocida o fácilmente accesible por el público pertinente y que proporciona una ventaja competitiva a una empresa⁹². El ADPIC

⁸⁹Por ejemplo: los contratos de reserva de información confidencial, *know how*, *secrecy agreements*, entre otros.

⁹⁰Ellas pueden ser encontradas, por ejemplo, en el artículo 284 del Código Penal (comunicación fraudulenta de secretos de fábrica por parte de empleados), artículo 247 del Código Penal (revelación del secreto profesional), artículo 20 de la Ley de Bancos (infracción al secreto bancario), artículo 2 de Ley sobre Delitos Informáticos (sanciona diversos ilícitos relacionados con bases de datos), entre otros.

⁹¹Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 1883.

⁹²Cámara de Comercio Internacional, “Impacto y perspectiva de la protección de la Propiedad Intelectual en los negocios; plan de trabajo para empresarios y gobernantes”, 8ª edición, año 2007.

contempla la protección de la información no divulgada y de aquellos datos que se hayan sometido a los gobiernos u organismos oficiales. Si bien no define en forma expresa lo que entiende por información no divulgada, establece los requisitos necesarios para su protección. Así la información debe:

- a) ser secreta, es decir que no sea de fácil acceso ni de general conocimiento;
- b) tener un valor comercial por el hecho de ser secreta. Este valor podría ser actual o potencial, ya que el ADPIC no distingue; y
- c) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlas en secreto.

En lo que respecta a la información sometida a los gobiernos u organismos oficiales, ella será protegida contra todo uso comercial desleal. Se trata de aquellos datos entregados para obtener la aprobación tanto de productos farmacéuticos como químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración signifique un esfuerzo considerable⁹³.

El fundamento de la protección en el caso de esta información se encuentra en que dado el esfuerzo que significa para la empresa que los aporta, reviste un especial valor comercial y en consecuencia permitir el acceso a dicha información por parte de los competidores significaría un beneficio que les habilitaría para obtener la información necesaria para el mismo producto sin haber realizado esfuerzo alguno⁹⁴.

Por su parte el TLC se refiere a la información no divulgada, sin definirla tampoco, en el artículo 17.10 de las “Medidas relativas a ciertos productos regulados” estableciendo que si se exige la presentación de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola, que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada, para otorgar la autorización de comercialización o permiso sanitario de dicho producto, no se permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información, comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química,

⁹³El “esfuerzo considerable” es un requisito adicional que no se exige respecto de la información no divulgada.

⁹⁴García, Fernando “Protección de la Información No Divulgada Contendida en los Registros Sanitarios bajo la Regulación del TLC Chile-USA”. En “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”, Ed. LexisNexis, año 2006, p. 270.

fundados en la aprobación otorgada a la parte que presentó la información. Agrega el artículo que se mantendrá dicha prohibición, por un período de a lo menos cinco años contado a partir de la fecha de aprobación del producto farmacéutico y de diez años contado desde la fecha de aprobación del producto químico agrícola. Por último, se establece que la información se protegerá contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público. Cabe destacar que existe protección sólo cuando los productos farmacéuticos o químicos agrícolas utilicen una nueva entidad química. Las partes serían libres para establecer que entienden por una nueva entidad química.

La disposición del TLC busca evitar que quienes posteriormente soliciten un permiso o autorización para un producto igual o similar a uno ya permitido se beneficien de la información entregada por el primer solicitante y que la autoridad pertinente base su aprobación en la información presentada por el primer solicitante. Se obliga en consecuencia a que el solicitante entregue su propia información confidencial⁹⁵. Esta materia se encuentra regulada en nuestro país en la Resolución Exenta N° 12.404 emitida por el Instituto de Salud Pública con fecha 30 diciembre de 2005.

Ahora bien, si analizamos la Ley vemos como ésta distingue entre secreto empresarial y la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias. El primero, es definido en el artículo 86 como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Según el artículo 87, constituye violación de aquél la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales conocidos bajo deber de reserva, si tales actos se efectuaren con ánimo de obtener provecho o perjudicar a su titular.

El segundo concepto, se refiere a la información requerida por el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero. Tal información, que tendrá el carácter de reservada, puede consistir en datos de prueba u otros que presenten el carácter de no divulgados⁹⁶, relativos a la

⁹⁵Roffe Pedro, p. 27.

⁹⁶En la Ley, la naturaleza de “no divulgados” se satisface si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos que normalmente utilizan el tipo de información en cuestión. El carácter de no divulgados de los datos debe ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice una nueva entidad química no aprobada previamente por la autoridad competente.

Lo dicho precedentemente da cumplimiento a lo dispuesto en el TLC que como vimos protege este tipo de información no divulgada.

VII.2 Derechos conferidos.

El artículo 39.2 del ADPIC, reconoce la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros, sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los “usos comerciales honestos” siempre que la información reúna las exigencias enunciadas con anterioridad⁹⁷.

La Ley no confiere expresamente derechos a los controladores de información no divulgada. Sólo se encarga de establecer los actos que constituyen violaciones a ésta y los casos en que no existirá protección de ella.

Consideramos que si bien a priori la Ley no parece estar conforme al ADPIC, resulta mucho más ventajosa la tipificación que ella hace de las conductas comerciales desleales que serán sancionadas sin posibilidad de protección.

El ADPIC no incluye restricciones respecto a la naturaleza de la materia protegida, por lo que cualquier información que cumpla los requisitos antedichos podrá gozar de protección. La flexibilidad de esta norma, puede significar una gran ventaja a favor de los países no desarrollados, ya que es posible subsumir dentro del concepto de información no divulgada el conocimiento de los pueblos indígenas (como por ejemplo, las plantas medicinales). Por esta vía, aquél puede preservarse.

⁹⁷Constituyen “usos comerciales honestos” prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, y también la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

VII.3 Normativa subsidiaria aplicable.

En la Ley se establece que sin perjuicio de la responsabilidad penal, se aplicarán a la violación del secreto empresarial, las normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

VII.4 Duración de la protección.

La protección de la información es otorgada sin registro y puede durar sin limitación en el tiempo, en general por el tiempo que se mantenga la confidencialidad. El ADPIC no establece un plazo de protección para ninguna de las dos clases de información protegida, ya que como señalamos anteriormente la protección de la información no divulgada no implica el reconocimiento de ésta como derecho de propiedad industrial, de manera que no se trata del reconocimiento de un privilegio por parte del estado a un particular.

La Ley tampoco se encarga de establecer un plazo de protección de los secretos empresariales. Sin perjuicio de ello, determina que la información entregada a la autoridad no podrá ser utilizada ni divulgada por ésta dentro de un plazo de cinco años en el caso de productos farmacéuticos y de diez años para productos químico agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios. Esto último se establece en conformidad con lo dispuesto en el TLC en su artículo 19.10.

VII.5 Exclusiones de protección.

El artículo 39.3 del ADPIC contempla dos situaciones excepcionales respecto de las cuales no existirá protección: la primera, tiene lugar si la divulgación de la información resulta necesaria para la protección del público, y la segunda, cuando se tomen las medidas necesarias para asegurar que la información no divulgada no será usada de manera comercialmente desleal.

En el artículo 91 la Ley señala los casos en los cuales no existirá protección:

- a) Si el titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, hubiere incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;
- b) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justificare poner término a la protección del artículo 89 de la Ley;
- c) Si el producto farmacéutico o químico agrícola fuese objeto de una licencia obligatoria;
- d) Si el producto farmacéutico o químico agrícola no hubiese sido comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizados en Chile;
- e) Si el producto farmacéutico o químico agrícola tuviere un registro o autorización sanitaria en el extranjero con más de doce meses de vigencia.

No obstante contener las excepciones a la protección expresadas en el ADPIC, adicionalmente agrega otros casos de exclusión, lo que se funda en la idea que el Acuerdo solamente se ocupa de determinar los estándares mínimos exigibles.

VIII. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se rigen por diversos convenios internacionales⁹⁸ y como es natural, por la normativa interna de cada país. En el caso chileno podemos mencionar como sus fuentes el Convenio de París y el ADPIC, además del Tratado de Libre Comercio con EEUU y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Tal como vimos en el Capítulo Segundo de este trabajo, el Convenio de París de 1883 es el más antiguo de los tratados sobre propiedad industrial y fue incorporado a la legislación chilena el año 1991 mediante Decreto Supremo 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su importancia actual radica en que el ADPIC hace suyo el artículo 10 bis del Convenio al remitirse a lo que este último establece en lo relacionado con la competencia desleal⁹⁹.

A continuación presentaremos el mismo cotejo que se ha venido realizando en el desarrollo del Capítulo Cuarto. No obstante lo anterior, se analizará separadamente lo dispuesto por el AA con la Unión Europea en consideración a su extensión en relación a la materia. Además se estudiará la Ley 18.455 y su reglamento, que rigen actualmente en Chile para las denominaciones de origen de los vinos.

VIII.1 Concepto.

Las disposiciones contempladas por el ADPIC respecto del régimen de las indicaciones geográficas es una de las principales innovaciones que este Acuerdo introduce al sistema internacional de la propiedad industrial.

Su artículo 22.1 define las indicaciones geográficas como aquellas que identifican un producto como originario del territorio de un estado miembro o de una región o localidad de ese

⁹⁸Podemos mencionar el Convenio de París, el Acuerdo de Madrid, el Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y el ADPIC.

⁹⁹Cabe tener presente que en términos generales existen tres formas de brindar protección a las indicaciones geográficas: a través de legislación especial; a través del registro de las indicaciones geográficas como marcas colectivas o de certificación; y a través de la legislación nacional sobre competencia desleal.

territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

El TLC da la misma definición de indicaciones geográficas en su artículo 17.4, agregando que cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras, incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica. Cabe tener presente que en Estados Unidos las indicaciones geográficas pueden ser protegidas mediante marcas colectivas o de certificación. Por el contrario, en Chile, un nombre que consiste en una indicación geográfica no puede ser protegido como marca en caso que ésta induzca a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una indicación geográfica o denominación de origen¹⁰⁰. Debido a la razón anterior, es que la definición del TLC va más allá del ADPIC y agrega una segunda parte.

Cuando por aplicación de las normas previstas en la Ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el DPI llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o marcas, para evitar la inducción a error o confusión del público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el DPI, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar un informe al Ministerio de Agricultura.

Según Pedro Roffe¹⁰¹ la nueva definición incorporada por el TLC es extremadamente amplia y puede acarrear algunas consecuencias imprevisibles. Por ejemplo, cualquier miembro de la OMC podría exigir a Chile o a los Estados Unidos, en conformidad con el principio de la norma más favorable, extender la protección a signos o combinaciones de signos como indicaciones geográficas.

¹⁰⁰ Artículo 20 letra j) de la Ley 19.039.

¹⁰¹ Roffe, Pedro, p. 43.

En relación a lo dispuesto por la Ley chilena su artículo 92 determina que las indicaciones geográficas identifican el producto como originario del país, región o localidad determinada de éste, fundamentalmente en atención a su origen geográfico. Advertimos que la Ley prácticamente se ocupa de reproducir el concepto del ADPIC y del TLC. Con todo, incorpora el concepto de denominaciones de origen, utilizado también por el AA con la Unión Europea.

Las denominaciones de origen son aquellas que identifican un producto como originario del país, región o localidad determinada de éste, no sólo en atención a su origen geográfico, sino que también en consideración a otros factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto. Este mismo concepto lo encontramos en el AA con la Unión Europea.

Una gran novedad que aparece a propósito de la nueva Ley, es que ahora, el reconocimiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen corresponde al DPI, mediante la incorporación de las mismas en el Registro de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen que se llevará al efecto, en virtud del artículo 94 de la Ley, el cual estará a cargo del Conservador de Marcas, según lo dispone el artículo 75 del Reglamento. Como veremos más adelante, antes ello era de competencia del legislador, por medio de la Ley de Alcoholes y del poder ejecutivo, a través de la dictación de diversos decretos supremos y en ambos casos, sólo para la protección de denominaciones de origen del pisco y la industria vitivinícola.

En entrevista con el Abogado de Turno del DPI, éste nos pudo confirmar que el referido Registro se encuentra operativo en nuestro sistema desde el 1 de diciembre de 2005, es decir, desde la fecha de promulgación del Reglamento. Además nos señaló que a la fecha tan sólo han sido presentadas tres solicitudes de registro, ninguna de las cuales ha conseguido la protección como tal. Se concluye, por lo tanto, que en la práctica el Registro no se utiliza y no ha cumplido la función para la cual fue creado.

Con la nueva Ley se protegen además, los productos silvoagropecuarios y agroindustriales chilenos o extranjeros, según el artículo 98. En la primera situación, será necesario presentar junto a la solicitud de reconocimiento, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias del artículo 97. Dicha norma, señala que al momento de solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen debe indicarse:

- a) El nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida;
- b) La indicación geográfica o denominación de origen;
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país;
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo;
- e) Un estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico; y
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

En el segundo caso, esto es, respecto de productos silvoagropecuarios y agroindustriales extranjeros se requerirá también un informe del mismo Ministerio que acredite la presentación de los documentos arriba señalados.

Es posible sostener que del análisis de estos distintos conceptos, se deriva que no existe consenso internacional en cuanto a la utilización de los mismos. Tradicionalmente se ha distinguido entre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, en virtud del artículo 1º del Convenio de París, del cual se derivaría que ambos conceptos son diferentes¹⁰². No obstante ello, se ha interpretado que ambas nociones se encuentran en relación de género a especie, sin ser efectivamente conceptos disímiles. La denominación de origen sería la denominación geográfica de un determinado territorio que designa un producto como originario del lugar y cuya calidad o

¹⁰²También se habla de Indicaciones de Procedencia. El término hace sólo referencia al lugar de origen de un producto y no a los factores humanos o naturales que han influido en su elaboración. A modo de ejemplo es posible mencionar la indicación *made in china*.

caracteres se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico. La indicación geográfica por su parte, sería la designación del lugar en que el producto ha sido creado o fabricado, sin necesidad que el producto tenga características o calidad determinadas. Siguiendo tales conceptos, podemos afirmar que el ADPIC asimila lo que se entiende por indicación geográfica a lo que tradicionalmente ha sido entendido por denominación de origen.

Además, teniendo en cuenta que el ADPIC señala que la calidad especial del producto deriva “fundamentalmente” de su origen geográfico (y no exclusivamente de él), la incidencia de factores humanos y naturales en la caracterización del producto, resultaría igualmente protegida en virtud de este Acuerdo.

VIII.2 Derechos conferidos.

El ADPIC otorga dos clases distintas de protección. Esta doble protección se debió al especial interés presentado por la Comunidad Económica Europea de obtener prerrogativas a favor de los productores de vinos europeos, quienes se veían afectados por grandes pérdidas económicas al ser utilizadas las indicaciones geográficas, de origen principalmente francés, en otras partes del mundo. Al respecto, consideramos que si bien los vinos y licores representan un sector económico de relevancia para la Unión Europea, no resulta del todo lógico pasar a llevar el principio de igualdad jurídica que debiese existir respecto de toda clase de productores.

En efecto, es clara la distinción en el trato brindado a las indicaciones geográficas en general y a las relativas a vinos y bebidas espirituosas, en particular. En el caso de estas últimas, las medidas a ser adoptadas son más enérgicas y objetivas: ellas no dependen de un juicio sobre el eventual efecto de confusión creado en el público¹⁰³.

Estimamos que esta protección adicional efectivamente es una expresión de desigualdad jurídica y discriminación, toda vez que los problemas relacionados con indicaciones geográficas no

¹⁰³ Correa, Carlos. p. 117.

surgen únicamente en estos ámbitos y no existe una razón de peso que explique la diferencia de trato.

Clases de protección

- a) Protección en general: el artículo 22.2 determina que se arbitrarán los medios legales necesarios para que los interesados puedan impedir:
- La inducción a error del público en cuanto al origen geográfico del producto, a través de la utilización de cualquier medio en la designación o presentación del producto, que indique o sugiera que el producto en cuestión proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen;
 - Cualquier otra utilización que signifique un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París¹⁰⁴.

Agrega en el número 3 del mismo artículo la posibilidad que se deniegue o invalide el registro de una marca de fábrica o de comercio, de oficio si la legislación lo permite, o a petición de parte interesada, si ella contiene o consiste en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, en el evento que tal situación induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Finalmente, hace aplicables las disposiciones de este artículo 22 a las indicaciones geográficas que, aunque literalmente verdaderas en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, suministren al público una idea falsa de que se originan en otro territorio.

¹⁰⁴ El artículo 10 bis del Convenio de París, relativo a la competencia desleal, señala que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Agrega que constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Luego, prohíbe expresamente los actos que produzcan confusión -por cualquier medio que sea- respecto del establecimiento, productos o actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas -en el ejercicio del comercio- capaces de desacreditar el establecimiento, productos o actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones -empleadas en el ejercicio del comercio- que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad de los productos.

- b) Protección adicional para vinos y bebidas espirituosas: se trata de una protección adicional debido a que los vinos y bebidas espirituosas son protegidas en todo evento y no sólo frente a un error en cuanto al verdadero origen de tales productos.

El artículo 23.1 del ADPIC expresa que cada estado miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifiquen bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

El número 2 del mismo artículo determina que se denegará o invalidará, de oficio si la legislación lo permite, o a petición de parte, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos, que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, si aquellas no presentan el origen señalado. Hacemos notar que la prohibición es absoluta, en consideración que a diferencia de lo establecido en el artículo 22.3, aquí no es necesaria la inducción a error en cuanto al verdadero origen de los productos.

El artículo 23.3 señala que frente al caso de indicaciones geográficas homónimas para vinos, la protección se otorgará a cada indicación según lo dispuesto en el ya expuesto artículo 22.4, quedando en manos de cada estado el establecimiento de las condiciones prácticas en que se diferenciarán las indicaciones homónimas entre sí, debiendo tener en cuenta la necesidad de un trato equitativo a los interesados y la no inducción a error con respecto a los consumidores. Cabe destacar que sólo se regula la situación de indicaciones geográficas homónimas respecto de los vinos, resultando por lo tanto un vacío normativo respecto de indicaciones geográficas no vitícolas.

Finalmente, en su número 4 este artículo determina que se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección, con el objeto de facilitarla. Estas negociaciones se establecen con carácter obligatorio.

Cabe tener presente que el derecho reconocido en la Ley no tiene el carácter de exclusivo respecto del solicitante, lo que se expresa en el artículo 103. En efecto, la indicación o denominación podrá ser usada por cualquier productor, fabricante o artesano que desempeñe su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, incluso aquellos que no se encontraren dentro de los que solicitaron el registro, con la condición de cumplir las disposiciones que rigen el uso de las mismas.

Así también, su artículo 93 determina que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de uso de la indicación o denominación.

Adicionalmente, la Ley reconoce en el artículo 96, la posibilidad de registrar indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, salvo que éstas hubieren dejado de estar protegidas en su país o hubieren caído en desuso en los mismos, lo que es una clara referencia al artículo 24.9 del ADPIC, que señala que no se impondrá a los estados miembros la obligación de proteger indicaciones que no estén protegidas en sus propios países de origen.

Lo anterior es también un claro cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 N°4 del TLC con EEUU en que las partes se obligan a proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de la otra. Además se obligan a procesar las solicitudes de la otra parte con el mínimo de formalidades. Se establece que se publicarán las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, para los efectos de oposición, y existirá un procedimiento para oponerse a las que sean objeto de solicitud o petición. Existirán también, procedimientos para anular cualquier registro resultante de una solicitud o petición.

Específicamente, Chile se obliga a proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de EEUU el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile.

A su vez, EEUU deberá proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo reconocimiento que los EEUU otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema *Certificate of Label Approval (COLA)*, administrado por

el *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury (TTB)*, o por cualquier organismo que le suceda¹⁰⁵.

VIII.3 Normativa aplicable.

La Ley señala que se aplicarán a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, en cuanto resulte pertinente, las normas relativas a las marcas comerciales contenidas en los Títulos I y II de la Ley, así como las disposiciones reglamentarias sobre dicha materia.

Adicionalmente, dispone que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se registrarán por un Reglamento específico de uso de las mismas¹⁰⁶, sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del pisco, pajarete y vino asoleado, y las referidas a la zonificación vitivinícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la Ley 18.455 sobre Comercialización y Producción de Alcoholes.

VIII.4 Duración de la protección.

El artículo 100 de la Ley determina que la duración de un registro de indicación geográfica o denominación de origen será indefinida. Sin perjuicio de ello, el registro podrá ser modificado en el evento de cambiar las circunstancias señaladas en el artículo 97¹⁰⁷.

¹⁰⁵La diferencia en el tipo de reconocimiento se explica porque ambos países protegen las indicaciones geográficas de distinta forma. EEUU lo hace a través de marcas colectivas y de certificación, Chile en cambio a través de un registro especial que lleva el Departamento de Propiedad Industrial.

¹⁰⁶El Reglamento 236 señala en su artículo 76 que el proyecto de reglamento de uso y control únicamente podrá referirse a la forma y condiciones de producción de los bienes que usarán la indicación geográfica o denominación de origen.

¹⁰⁷ El artículo 97 de la Ley dice: “La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, Rol Único Tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.

No encontramos referencia a la duración de la protección ni en el ADPIC como tampoco en el TLC con EEUU.

VIII.5 Excepciones a la protección.

El artículo 24 del ADPIC contempla una serie de disposiciones conocidas internacionalmente como “Cláusulas del Abuelo”, debido a que establecen limitaciones a la protección por los usos que se hubieren hecho en el pasado. Del número 4 de dicho artículo, desprendemos que se podrá impedir el uso de una indicación geográfica cuando no se cumplan los requisitos siguientes:

- a) que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios;
- b) que hubiere sido usada con anterioridad al 15 de abril de 1994 en el territorio de ese estado miembro;
- c) si ese uso ha durado más de diez años o incluso menos, si se hace de buena fe.

En su número 5, el mismo artículo establece algo muy parecido en relación a las marcas que se identifiquen con una indicación geográfica y que han sido registradas o usadas de buena fe con anterioridad a la aplicación del ADPIC o bien, antes de estar protegida tal indicación geográfica en su país de origen. La coincidencia entre la marca y la indicación no podrá ser utilizada para prejuzgar una eventual invalidación o registro de la marca.

-
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político administrativa del país.
 - d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
 - e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
 - f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Con relación a lo dicho precedentemente el TLC establece una disposición similar al indicar que cada parte garantizará, después de la entrada en vigor del Tratado, que los fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica incluyan lo siguiente:

- a) que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca registrada, preexistente en esa parte; o
- b) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa parte.

Finalmente, el ADPIC en su artículo 24.6 expresa que no existirá obligación de aplicar las disposiciones del Acuerdo en relación a una indicación geográfica de cualquier otro miembro, que sea utilizada como término habitual en el lenguaje corriente en el territorio de los primeros. En tales casos de indicaciones geográficas como denominaciones genéricas no existirá protección.

La Ley por su parte, contiene diversas exclusiones de reconocimiento. Podemos señalar el artículo 95¹⁰⁸, que determina que no serán protegibles como indicación geográfica o denominación de origen aquellos signos o expresiones que:

- a) no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de la Ley;
- b) sean contrarios a la moral o al orden público;
- c) puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la indicación geográfica o denominación de origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir;
- d) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

Por otro lado, el artículo 96 señala que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, no estarán sujetas a protección si hubieren sido utilizadas por nacionales o residentes en el territorio

¹⁰⁸Artículo modificado por la Ley 20.160 de 17 de enero de 2007.

nacional para identificar en Chile esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o al menos durante diez años antes de dicha fecha. Hacemos notar que se trata de una disposición análoga a la contenida en el ADPIC en su artículo 24.4, ya analizado.

VIII.6 Ley de Alcoholes 18.455 y su reglamento.

Como ya lo mencionamos, bajo la vigencia de la antigua Ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no se encontraban protegidas, excepto aquellas relativas al pisco y los productos vitivinícolas. En efecto, la Ley 18.455 de 1985¹⁰⁹ reguló las denominaciones de origen del pisco, pajarete y vino asoleado y posteriormente el Decreto Supremo¹¹⁰ 464 de 1995 estableció zonas vitícolas.

La referida Ley contiene normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. En su artículo 27 faculta al Presidente de la República para que, por medio de decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, establezca zonas vitícolas y denominaciones de origen de vinos¹¹¹ y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.

En consecuencia es posible afirmar que las denominaciones de origen en el ordenamiento jurídico chileno tienen tres fuentes: la primera, es la que señala el legislador en la Ley 18.455 y su Reglamento para ciertos productos; la segunda, son aquellas que tienen su origen en un decreto supremo del Presidente de la República; y, la tercera, aquellas que reciben protección en virtud de las normas establecidas en la Ley 19.039 ya analizadas.

¹⁰⁹Según Carmen Paz Alvarez sus objetivos fueron: resguardar el prestigio y calidad de los vinos chilenos; determinar el mercado del vino propiamente tal; proteger las denominaciones de origen de productos regionales; ampliar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Agrícola Ganadero (SAG); y entregar el conocimiento de las infracciones de la ley a los Tribunales Ordinarios, con el objeto de establecer un mayor equilibrio entre las partes involucradas.

¹¹⁰En adelante e indistintamente, “DS”.

¹¹¹La ley señala en su artículo 16 que el vino sólo puede obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de uvas frescas o asoleadas de la especie *Vitis vinífera*.

Cabe destacar que el artículo 28 de la Ley 18.455 fija las siguientes denominaciones de origen:

- a) Pisco¹¹²: denominación que se utiliza para el agua ardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones;
- b) Pajarete: denominación reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas Regiones; y
- c) Vino Asoleado: denominación reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el norte y el río Bío-Bío por el sur, provenientes de vides plantadas en el área mencionada.

Se establece expresamente que el Presidente de la República en uso de las facultades del artículo 27 no podrá alterar, modificar, ni suprimir las denominaciones de origen señaladas precedentemente.

Por último, se prohíbe designar con las denominaciones de origen establecidas, productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como asimismo, los que siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.

Por otra parte dijimos que además de las denominaciones de origen establecidas por el legislador existen otras creadas por decreto supremo. En esta línea encontramos el Decreto Supremo 464 de 1995 del Ministerio de Agricultura sobre Zonificación Vitícola y Denominación de Origen¹¹³. Según este Decreto los vinos con denominación de origen son aquellos que provienen de

¹¹²El Reglamento 521 de 1999 del Ministerio de Agricultura fija el uso de la denominación de origen pisco.

¹¹³El Decreto Supremo 464 fue publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de mayo de 1995.

alguna de las regiones vitícolas que señala su artículo 1, elaborados con las cepas indicadas en la letra b) del artículo 3¹¹⁴ y que cumplen con los demás requisitos establecidos por el mismo.

El artículo 1 establece cinco regiones vitícolas, con sus correspondientes subregiones, zonas y áreas para los vinos que se produzcan en el país:

- a) Región Vitícola de Atacama, que incluye las siguientes subregiones:
 - Valle de Copiapó.
 - Valle del Huasco.

- b) Región Vitícola de Coquimbo, que incluye las siguientes subregiones:
 - Valle del Elqui.
 - Valle del Limarí.
 - Valle del Choapa.

- c) Región Vitícola de Aconcagua, que incluye las siguientes subregiones:
 - Valle del Aconcagua.
 - Valle de Casablanca.
 - Valle de San Antonio.
 - Valle del Marga-Marga.

- d) Región Vitícola del Valle Central, que incluye las siguientes subregiones:
 - Valle del Maipo.
 - Valle del Rapel.
 - Valle de Curicó.
 - Valle del Maule.

¹¹⁴Variedades blancas: CHARDONNAY, CHENIN BLANC, GEWURZTRAMINER, MARSANNE, MOSCATEL DE ALEJANDRÍA, MOSCATEL ROSADA, PEDRO JIMÉNEZ, PINOT BLANC, PINOT GRIS, RIESLING, ROUSSANNE, SAUVIGNON BLANC, SAUVIGNON GRIS, SAUVIGNON VERT, SEMILLÓN, TORONTEL, VIOGNIER.

Variedades tintas: CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, CARIGNAN, CARMENERE, COT, MERLOT, MOURVEDRE, NEBBIOLO, PETIT VERDOT, PETITE SYRAH, PINOT NOIR, PORTUGAIS BLEU, SANGIOVESE, SYRAH, TEMPRANILLO, VERDOT, ZINFANDEL.

e) Región Vitícola del Sur, que incluye las siguientes subregiones:

- Valle del Itata.
- Valle del Bío-Bío.
- Valle del Malleco.

A su vez cada subregión se divide en zonas y áreas, por lo que quien haga uso de la denominación de origen podrá señalar las Regiones y Subregiones indicadas precedentemente y las zonas y áreas especificadas en el Decreto Supremo.

Tal como se mencionó, estas denominaciones de origen sólo pueden usarse bajo ciertas condiciones. La primera de ellas es que a lo menos el 75 por ciento del vino sea producido con uvas del lugar geográfico indicado. Este porcentaje puede enterarse con vinos producidos por terceros productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados respecto a su procedencia geográfica, cepaje y año de cosecha por el Servicio Agrícola y Ganadero o por una empresa certificadora autorizada por éste.

VIII.7 Protección de indicaciones geográficas específicas en el TLC con EEUU.

En el Capítulo Tercero del TLC, sobre “Trato Nacional y Acceso a Mercado de Bienes”, Chile y Estados Unidos acordaron proteger algunas indicaciones geográficas específicas. Es así como Chile se comprometió a reconocer el *Bourbon Whiskey* y el *Tennessee Whiskey* como productos distintivos de EEUU y a no permitir la venta de ningún producto en su territorio con esos nombres, a menos que haya sido elaborado en EEUU de acuerdo con sus leyes y regulaciones que rigen su elaboración.

Por su parte Estados Unidos se comprometió a reconocer el *Pisco Chileno*, *Pajarete* y *Vino Asoleado*, como productos distintivos de Chile y a no permitir la venta de ningún producto en su territorio con esos nombres, a menos que haya sido elaborado en Chile en conformidad con sus leyes y regulaciones que rigen su elaboración.

Pueden contener hasta un 25 por ciento de vino producido con uvas procedentes de otros lugares geográficos y de variedades distintas a las señaladas anteriormente, con excepción de las uvas de mesa. La segunda condición se refiere a que sólo pueden señalarse los cepajes y algunos de sus sinónimos establecidos en el Decreto.

VIII.8 El Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea.

Entre Chile y los países de la Unión Europea, las relaciones comerciales, la colaboración y el intercambio se han intensificado y profundizado desde hace algunos años. Adicionalmente, resultaba un punto interesante a considerar por la Unión Europea la existencia de un patrimonio cultural común con Chile y los estrechos lazos históricos, políticos y económicos que los unen. Es debido a la importante colaboración que se dió con nuestro país, que las negociaciones sirvieron como modelo a nivel regional, por lo que pasamos a ser un “socio activo” para la Unión Europea, según se señala en el Mensaje Presidencial con el cual se inició el proyecto de acuerdo para establecer la Asociación¹¹⁵.

Este Acuerdo regula las relaciones entre Chile y la Unión Europea, estableciendo nuevas áreas de cooperación y desarrollando otras referentes a acreditaciones; certificaciones; propiedad intelectual; materias aduaneras; cooperación industrial, científica y tecnológica; entre otras.

Para los países miembros de la Unión Europea, resulta importante que sus productos puedan ser distinguidos dentro de la amplia oferta mundial. A los productores de la Unión Europea, les interesa sobremanera que el público consumidor sea capaz de reconocer la calidad de sus productos, diferenciándolos de sus similares en base a sus características y cualidades específicas.

Es posible distinguir algunos de los beneficios que acarrea el establecimiento de un sistema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como son, a modo de ejemplo:

¹¹⁵Mensaje N° 348, de 21 de noviembre de 2002.

- Existencia de una oferta estable y homogénea de productos de calidad con origen definido;
- Posibilidad de mantener un sistema estricto de control de la piratería y fraude;
- Posibilidad de que los diversos sectores productivos se asocien y organicen entre sí;
- Mayor acceso a información para los consumidores, de manera que éstos puedan distinguir los productos según calidad y reales condiciones de producción, entre otros.

El Acuerdo se refiere en su Anexo V al Comercio de Vinos y en su Anexo VI al Comercio de Bebidas Espirituosas o Aromatizadas, asegurando una protección recíproca para las denominaciones de origen de estos productos, ya sean originarios de la Comunidad Europea o de Chile. Se dispone que se denegará el registro de marcas comerciales que se soliciten para proteger vinos, bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas que sean idénticas, similares o contengan una denominación de origen protegida, enumerada en dicho Acuerdo.

La protección otorgada por las legislaciones nacionales preverá la exclusión de cualquier uso de las denominaciones para vinos y bebidas espirituosas que no sean originarios de la zona geográfica indicada aunque:

- a) se indique el verdadero origen del producto;
- b) la denominación en cuestión se utilice como traducción;
- c) la denominación vaya acompañada por términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, “método” u otras expresiones análogas;
- d) en caso de indicaciones geográficas homónimas: se distingue entre el caso de dos indicaciones geográficas protegidas por el Acuerdo que sean homónimas y el caso de una indicación geográfica protegida por el Acuerdo que sea homónima a la denominación de una zona geográfica situada fuera de las partes. En la primera hipótesis se concederá protección a cada una de ellas siempre que no se induzca a error al consumidor acerca del verdadero origen del vino o de la bebida espirituosa.

Todas las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho de toda persona natural o jurídica a emplear, para fines comerciales, su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los consumidores.

Las denominaciones que se protegen son en primer lugar los vinos y bebidas espirituosas originarios de la Comunidad y dentro de éstos, las referencias al estado miembro del que sea originario el producto y las indicaciones geográficas contenidas en el Apéndice I. En segundo lugar, se protegen los vinos y bebidas espirituosas originarios de Chile y dentro de éstos los términos que designen a Chile y las indicaciones geográficas contenidas en el Apéndice II.

Por otra parte el AA establece que las marcas comerciales que incluyan una denominación de origen de la Comunidad Europea, se cancelarán en doce años en lo que se refiere al mercado interno y en un plazo de cinco años en lo que se refiere a la exportación, contándose estos plazos a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, es decir, desde el 1º de febrero de 2003. Estas marcas fueron tomadas sobre la base del registro chileno de marcas comerciales que existía al 10 de junio de 2002 y son las siguientes¹¹⁶: Algarves, Alsacia, Asti, Baden, Borgoña, Burdeos, Carmen Margaux, Carmen Rhin, Cava del Reyno, Cava Vergara, Cavanegra, Champagne Rabat, Champaña Rabat, Champagne Grandier, Champaña Grandier, Champagne Valdivieso, Champenoise Grandier, Champenoise Rabat, Errazuriz Panquehue Corton, Nueva Extremadura, Jerez R. Rabat, La Rioja, Moselle, Oro del Rhin, Portofino, Portofranco, Provence, R. Oporto Rabat, Ribeiro, Savoia Marchetti, Toro, Uvita de Plata Borgoña, Viña Carmen Margaux, Viña Manquehue Jerez, Viña Manquehue Oporto, Viña San Pedro Gran Vinos Burdeos, Cognac Juanico, Coña Col, Gran Cognac y, Grappa San Remo.

Se critica esta disposición ya que no indica si el Estado de Chile debe pagar una indemnización a los titulares de las marcas comerciales que se deben cancelar.

Al entrar en vigencia el Acuerdo se cancelaron las marcas mencionadas para el vino y bebidas espirituosas cuya cifra media de exportación durante el período 1999-2001 fuera de menos de mil cajas de nueve litros.

VIII.9 El caso del Pisco.

¹¹⁶Boletín Informativo del mes de abril de 2005, [en línea] <www.sargent.cl>, consultado el 15 de agosto de 2006.

Desde aproximadamente el año 1732, la variedad de aguardiente de uvas producida en la II Región de Atacama y en la IV Región de Coquimbo comenzó a ser denominada “pisco”¹¹⁷, palabra que proviene de la producción de este aguardiente en el Valle de Ica y en el Valle del Elqui, el cual se exportaba por el puerto de Pisco, dado que ambos valles en ese entonces dependían del Virreinato del Perú.

En Chile, la primera norma que se refiere al pisco es un Decreto de fecha 12 de noviembre de 1873, por medio del cual se abre un registro oficial de marcas, normas y emblemas de los productores chilenos de pisco. Posteriormente, en 1883 se inscribe la marca Pisco Cóndor, que se considera la primera marca comercial de un pisco a nivel mundial.

Más adelante, en virtud del Decreto con Fuerza de Ley 181 de 16 de mayo de 1931, se crea la denominación de origen pisco, estableciendo como zona de producción las provincias de Atacama y Coquimbo.

En la elaboración del pisco chileno, solamente se utiliza la variedad de uva conocida como *Vitis Vinifera L.*, plantadas en la zona típicamente pisquera, conocidas como uvas pisqueras y que son las siguientes:

- a) Variedades principales: Moscatel de Alejandría, Moscatel Rosada, Torontel, Moscatel de Austria, y Pedro Jiménez.
- b) Variedades accesorias: Moscatel Blanca Temprana, Chaselas Musque Vrai, Moscatel Amarilla, Moscato de Canelli, Moscatel de Frontignan, Moscatel de Hamburgo, Moscatel Negra, y Muscat Orange.

El denominado “caso del pisco”, surgió a causa de una controversia entre Chile y Perú. Este último país, consideraba que la palabra “pisco” decía estricta relación con el lugar geográfico en el cual éste se elabora (Puerto de Pisco, en el Valle de Ica), por lo que solamente podría ser utilizado por los productores peruanos. Por su parte, para Chile el término “pisco” tiene naturaleza genérica,

¹¹⁷El pisco surge tras destilarse, mediante la aplicación de calor, en un alambique el jugo de uva recién fermentado, conocido como mosto. Así se logró un licor transparente y puro que tiene la fuerza de un aguardiente. Literalmente la palabra pisco significa “avecilla”, en quechua.

siempre y cuando sea producido en las Regiones de Atacama y Coquimbo, por lo que su uso estaría permitido para cualquier productor.

Es debido a esta controversia, que Perú presentó una solicitud de Registro Internacional de tal denominación de origen ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), siguiendo lo establecido en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional¹¹⁸. En estos casos, la OMPI solamente actúa como ente administrador, es decir, recibe solicitudes de registro, comprueba el cumplimiento de requisitos formales e informa a los demás países miembros del Arreglo, con el objeto que éstos acepten o rechacen el reconocimiento solicitado. En agosto del año 2006 se conocieron los resultados frente a la referida solicitud, los que arrojaron las siguientes situaciones:

- a) Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Portugal y República Checa aceptaron la solicitud de registro de la denominación de origen pisco presentada por Perú, sin perjuicio de los derechos otorgados previamente a Chile, en virtud del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Es decir, en estos países, la denominación de origen “pisco” es tanto chilena como peruana.
- b) Por su parte, Bulgaria rechazó la solicitud peruana, por un reconocimiento anterior del término. México también lo rechazó, sobre la base de tratados internacionales en los cuales reconoce tanto a Perú como a Chile el uso del término.
- c) En tanto, Argelia, Burkina Faso, Congo, Cuba, Georgia, Haití, Israel, Corea del Norte, República de Moldavia, Serbia, Togo y Túnez, no se pronunciaron por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Arreglo de Lisboa, reconocen en forma exclusiva al Perú la denominación “pisco”.
- d) Basándose en el TLC suscrito con Chile, EEUU reconoce exclusivamente el “pisco” como producto distintivo de Chile. Por su parte, la Unión Europea reconoce el “pisco” como denominación de origen para uso exclusivo de productos chilenos, sin perjuicio de los derechos que pudiera reconocer a Perú. Canadá lo reconoce como indicación geográfica

¹¹⁸Más antecedentes del Arreglo de Lisboa ya revisados precedentemente.

chilena. Finalmente, Corea del Sur reconoce al pisco como indicación geográfica chilena, sin perjuicio de los derechos que pudiesen corresponder a Perú.

IX. OBSERVANCIA DE DERECHOS

IX.1 Obligaciones generales.

Tanto el ADPIC como el TLC con EEUU acuerdan que se debe garantizar que los procedimientos y recursos establecidos en virtud de ambos textos, para la observancia de los derechos de propiedad industrial, sean establecidos de acuerdo con las legislaciones internas de cada país.

Cabe considerar que el ADPIC limita en su artículo 41 la aplicación de las disposiciones sobre observancia específicamente a los derechos de propiedad industrial cubiertos por el mismo, mientras que el TLC no parece limitar la aplicación de estas disposiciones por lo que, en consecuencia, deberían aplicarse a los derechos de propiedad industrial que protege el Tratado, aquellos que protege cada parte y eventualmente a todos los nuevos derechos de propiedad industrial¹¹⁹.

Además, el ADPIC y el TLC declaran que no se impone obligación alguna en relación a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad industrial distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; ni con respecto a la distribución de recursos para la observancia de estos derechos.

El TLC agrega que la escasez de recursos no exime a las partes de cumplir con las obligaciones relativas a esta materia. Nos parece evidente que lo anterior se motiva en la circunstancia que Chile hubiese podido alegar durante la ejecución del TLC la falta de recursos para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, esta disposición busca asegurar que dicha situación no ocurrirá y otorga una mayor seguridad a EEUU.

El TLC incorpora en su artículo 17.11.4 una interesante disposición al establecer que cada parte publicará o pondrá a disposición del público la información que pueda recopilar, respecto de los esfuerzos realizados para lograr la observancia efectiva de los derechos de propiedad industrial,

¹¹⁹Roffe Pedro, p. 45.

incluida información estadística. En Chile el sitio web de la Dirección General de Relaciones Económicas e Internacionales (www.direcon.cl) ha llevado a cabo esta tarea.

Procedimientos justos y equitativos

El ADPIC dispone que los procedimientos deberán ser justos y equitativos, no innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificados o retrasos innecesarios.

Consideramos que la Ley se ajusta parcialmente a las exigencias del ADPIC en lo relativo a esta materia. A priori, se puede sostener que desde una perspectiva formal los procedimientos establecidos por la Ley son justos y equitativos, ya que se desarrollan ante las autoridades competentes y de acuerdo a lo prescrito por la Ley, aplicándose subsidiariamente el principio constitucional del debido proceso y la normativa procesal pertinente. Por otro lado, los procedimientos no requieren particulares exigencias que deban ser cumplidas por los interesados en los mismos. Sin perjuicio de ello, creemos que en la práctica la situación podría presentar ciertas dificultades, ya que es posible que se generen retrasos innecesarios en los procedimientos, especialmente en aquellos en que se persigue la responsabilidad derivada de las infracciones penales contenidas en la Ley, toda vez que será menester acreditar la existencia de dolo específico de parte de quien infringe la Ley para encontrarnos efectivamente frente al tipo establecido en ella, lo que conllevará mayores desembolsos de parte del demandante y por cierto, un juicio más extenso. Ello, sin duda, no significará un procedimiento justo y equitativo a la luz del texto del ADPIC.

Principio de la revisión

El ADPIC establece que se otorgará la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales. Sostiene además que no es obligatoria la revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

La Ley da cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por medio del otorgamiento de diversos recursos que se interpondrán y tramitarán según lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil. En primer

lugar, dispone en su artículo 17 bis A que podrán corregirse, dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación tanto en primera como en segunda instancia, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. En el caso de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, podrán corregirse de la misma forma hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

En segundo lugar, se otorga un recurso de apelación en contra de las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas en primera instancia por el Jefe del DPI, haya o no mediado oposición y se concederá en ambos efectos. El plazo de interposición del mencionado recurso es de quince días contados desde la notificación de la resolución, y será conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Por último, contra las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

Principio de la motivación de la sentencia

El ADPIC establece que las decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general se formularán preferentemente por escrito y señalarán las razones o fundamentos jurídicos en los que se basan¹²⁰. El TLC por su parte, dispone de modo obligatorio que las decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general se formulen por escrito¹²¹.

Por su parte la Ley en su artículo 17 dispone que los fallos en juicios de oposición, de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, serán fundados y en su forma se atenderán a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en lo que sea pertinente.

¹²⁰ Artículo 41.3 del ADPIC.

¹²¹ Artículo 17.11.3 del TLC.

IX.2 Procedimientos y recursos judiciales.

A. Procedimientos judiciales civiles

El ADPIC y el TLC establecen que se pondrá al alcance de los titulares de los derechos de propiedad industrial procedimientos judiciales civiles, para lograr la observancia de los mismos.

Por su parte el ADPIC regula el procedimiento y la forma de rendir las pruebas haciendo realidad, por lo tanto, las normas del principio del debido proceso. Así, los demandados tendrán derecho a la notificación oportuna con inclusión del fundamento de la resolución, las partes tendrán derecho a ser representadas por un abogado independiente, y a la no imposición de exigencias excesivamente gravosas de comparecencia personal. Se otorga además la posibilidad de presentar todas las pruebas pertinentes y la protección de la información confidencial, excepto si ello es contrario a normas constitucionales vigentes.

En lo que dice relación con la Ley chilena, una de sus reformas más significativas se refiere a la introducción de acciones civiles que puede ejercer el titular de un derecho de propiedad industrial cuando el mismo ha sido lesionado. Bajo la vigencia de la antigua normativa sólo se contemplaban acciones penales por la infracción a los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones civiles por indemnización de perjuicios que fueren procedentes, conforme a las reglas generales¹²².

La Ley cumple los requerimientos establecidos tanto en el ADPIC como en el TLC, ya que cuenta con procedimientos al servicio de los particulares, que se traducen en la posibilidad de interponer acciones civiles a objeto de observar los derechos de propiedad industrial. Tales acciones, según el artículo 107, se tramitarán conforme al procedimiento sumario (el cual se caracteriza por ser breve y concentrado, siendo las actuaciones en general, orales), y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder. En

¹²² Boletín Informativo de junio de 2006, [en línea] <www.sargent.cl>. Consultado el 15 de agosto de 2006.

dichos procedimientos, la prueba será valorada conforme a las reglas de la sana crítica¹²³. Establece en su artículo 106, que quien se vea lesionado en sus derechos podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido;
- b) La indemnización de los daños y perjuicios;
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción;
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Si la acción civil se ejerce para reclamar perjuicios, el demandante tiene la posibilidad de elegir la aplicación de las reglas generales contempladas en la legislación común para la determinación de los mismos o entre cualquiera de las siguientes reglas especiales:

- a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Se critica que al establecer los tres criterios mencionados sólo se regula el lucro cesante. Además al imponerse estos criterios como optativos a la aplicación de las reglas generales se plantearía la interrogante sobre cuáles son aquellas alternativas entre las que se puede escoger¹²⁴.

Cabe destacar que para el ejercicio de la acción civil, la Ley no exige una intencionalidad especial por parte del infractor. Esto marca una diferencia relevante con las acciones penales existentes en la Ley que hacen una referencia expresa a la malicia del infractor y al uso comercial

¹²³Esto significa que la prueba debe ser apreciada conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

¹²⁴Morales, Marcos, “Elementos de Responsabilidad Extracontractual en Materia de Marcas Comerciales”. En “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”, Ed. LexisNexis, año 2006, p. 377.

del derecho infringido¹²⁵. Sin embargo para hacer efectiva la responsabilidad de aquellas personas que hubieran comercializado productos que infrinjan derechos de propiedad industrial se exige, según el artículo 108:

- a) que las mismas personas los hubieren fabricado o producido; o
- b) que los hubieren comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

En esta última hipótesis la responsabilidad civil se limita sólo a los infractores dolosos, lo que a nuestro juicio no hace más que disminuir la protección de estos derechos. La antigua Ley 19.039 no establecía el elemento subjetivo en el tipo penal y por lo tanto resultaba más fácil hacer efectiva la responsabilidad del infractor. Bajo el imperio de la nueva Ley se debe probar tanto la malicia como la finalidad comercial en la infracción. Fallos recientes de los tribunales de justicia han determinado que la malicia se equipara al dolo directo, excluyendo completamente la comisión negligente del delito o con dolo eventual. En este sentido podemos mencionar un fallo del último tiempo resuelto por los tribunales chilenos que se inició en el año 1995, por querrela presentada por Germán y Osvaldo Knop Valdés, ambos en representación de Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Knop Limitada, en contra de Alberto Albala Weissmann, representante legal de Laboratorios Maver Limitada, por los delitos tipificados en el artículo 190 inciso 2 del Código Penal, y en las letras a) y b) del artículo 28 de la Ley 19.039, consistentes en la utilización maliciosa de una marca genérica, no registrada, a saber “Jarabe de Palto con Miel”, para distinguir un antitusivo, antiexpectorante, en detrimento del jarabe similar comercializado por la querellante denominado “Paltomiel”.

Por sentencia de primera instancia, el acusado fue absuelto del delito tipificado en el artículo 28 letra b) de la Ley 19.039, por no darse en la especie los presupuestos contemplados en ese tipo penal, siendo condenado en su carácter de gerente y representante legal de Laboratorios Maver Limitada, sólo por el delito previsto en la letra a de dicho artículo, a la pena de multa a beneficio fiscal de 150 Unidades Tributarias Mensuales. Adicionalmente, se dio lugar a la demanda civil, siendo condenado el Sr. Albala a pagar en forma solidaria con Laboratorios Maver Limitada

¹²⁵Boletín Informativo de junio de 2006, [en línea] <www.sargent.cl>, consultado el 15 de agosto de 2006.

la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses, sólo por concepto de indemnización del daño moral causado a los querellantes.

La sentencia, analiza el tipo penal contemplado en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039, y sostiene que éste exige como elemento objetivo, que se utilice una marca igual o semejante a otra ya inscrita de la misma clase. La Corte de Apelaciones de Santiago, consideró que tal requisito no se daba en el caso de autos, ya que si bien la marca “Paltomiel” estaba debidamente inscrita, la etiqueta cuestionada no contiene real y objetivamente ni identidad ni semejanza gráfica o fonética con la marca registrada “Paltomiel”. La etiqueta cuestionada utilizaba la frase “Jarabe de Palto compuesto con Miel”, sin embargo la Corte consideró que el énfasis estaba puesto en destacar los componentes naturales principales del producto, pero no obstante ello, tal énfasis no es capaz de producir confusión en el público, toda vez que las palabras que lo componen utilizadas separadamente son genéricas y por ello, irregistrables.

En conexión con lo anterior, la Corte analiza la supuesta similitud de los envases, y considera que este punto carece de relevancia, ya que el tipo contenido en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039, se refiere solamente a la marca propiamente dicha, en orden a que ésta debe ser igual o semejante a otra, lo que excluiría a los envases. Sin perjuicio de lo señalado, la Corte toma en consideración el hecho que el DPI rechazó la inscripción original solicitada por el querellado, no por ser igual o semejante a la marca ya inscrita “Paltomiel”, sino que por considerar que los términos que la marca contenía eran genéricos, y por ello irregistrables bajo el amparo de la Ley 19.039. Adicionalmente, considera que la utilización del envase por parte del querellado fue por un muy breve plazo (dos meses aproximadamente), además de constar en autos que el querellado se allanó prácticamente a todas las advertencias y reclamos de los querellantes, reetiquetando los productos que ya se encontraban en el mercado, y creando de inmediato una nueva etiqueta.

Por otro lado, la Corte analiza el elemento subjetivo del tipo, y señala que éste exige que el sujeto activo del mismo actúe “maliciosamente”, lo que significa que se exige dolo directo en el actuar y voluntad del hechor, excluyendo por lo tanto, el dolo eventual o bien su forma culposa. En otras palabras, se exige la intención positiva del actor de utilizar, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya protegida y causar al dueño de ésta el daño que la norma pretende evitar. En este sentido, la Corte considera que el querellado no actuó maliciosamente, ya que antes de lanzar su producto al mercado, consultó a un estudio jurídico experto en marcas, quienes no vieron

inconvenientes en la etiqueta presentada por el querellado. Por ello, la Corte considera que se puede señalar que el querellado adoptó los resguardos necesarios para asegurarse que el diseño y la leyenda de la etiqueta cuestionada no infringían la normativa legal vigente, lo que permite al Tribunal presumir que el representante legal de Laboratorios Maver Limitada actuó de buena fe, es decir, con la convicción que su actuar era legítimo, lo que supone ausencia de dolo, incurriendo en un error de prohibición, ya que al recibir las quejas de la parte querellante, procedió de inmediato a modificar la etiqueta, cesando de este modo, su actuar ilícito. En definitiva, la Corte determinó que Albala debía ser absuelto, basándose en que en la especie, no se dio el elemento subjetivo ni el objetivo del delito contemplado en el delito marcario.

La sentencia analiza finalmente la acción civil entablada, estableciendo que al Sr. Albala no le corresponde responsabilidad civil alguna, toda vez que no se ha acreditado daño emergente ni lucro cesante por el breve espacio de tiempo que se dieron los hechos invocados en la querrela. Es por ello, que el Sr. Albala resultó absuelto de toda responsabilidad civil como representante legal de Laboratorios Maver Limitada, desestimándose la demanda civil presentada¹²⁶.

¹²⁶Posteriormente, Laboratorios Knop demandó a Laboratorios Maver ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, afirmando que ésta habría desarrollado conductas contrarias a la libre competencia. Entre sus argumentos, Knop sostuvo que ante el éxito que obtuvo “Paltomiel”, la demandada quiso crear un producto similar, el cual fue registrado primeramente en el Instituto de Salud Pública, cuyo envase y gráfica del rotulado son idénticos a los utilizados para “Paltomiel”. Sostuvo que la demandada vulnera el espíritu de la Ley de Defensa de la Libre Competencia, toda vez que asimila su producto al de Laboratorios Knop hasta la identidad, lo que impide al público consumidor tomar una decisión libre y consciente. Además, señaló que Maver distorsionaba el mercado farmacéutico nacional, influyendo en el precio del medicamento en particular e impidiendo que Knop pudiera vender su producto al precio de mercado vigente, aprovechando el prestigio que le proporcionan otros de sus productos. Knop aseveró que las conductas de Maver afectaban el artículo 3, letra c) del Decreto Ley 211, por cuanto se trataría de un caso de competencia desleal o ilegítima con un pequeño productor cometida con la finalidad de incrementar su posición dominante en el mercado farmacéutico nacional.

En esta instancia, Knop hizo ver asimismo, que Maver presentó demanda de nulidad en el Departamento de Propiedad Industrial, en contra del registro de marca comercial “Paltomiel”, sin embargo, tal acción fue rechazada.

Del mismo modo, se señaló que Knop solicitó al Instituto de Salud Pública la reevaluación del registro sanitario concedido a Maver. Como respuesta a dicha solicitud, el Instituto de Salud Pública ordenó la modificación de la denominación del compuesto de “Jarabe de palto con miel” a “Jarabe de palto, eucalipto, tolú y miel de abeja”, cuestión que a la fecha de la demanda, no había sido cumplido cabalmente por Maver.

Finalmente, Knop destacó que la conducta de Maver era similar a la de Farmacias Ahumada con su producto “Con palto con miel”, conducta que fue sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En sentencia de fecha 9 de octubre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la excepción de prescripción planteada por la demandada por considerar que los actos contrarios a la libre competencia son de tracto sucesivo, y por ello, la ejecución de los mismos subsistiría y no se encontraría

Siguiendo con la materia de estudio, es interesante mencionar que la acción civil puede incluir una medida de publicidad. En efecto, la sentencia condenatoria puede ser publicada en un diario, si así lo dispone dicha sentencia. Se trata de una medida que puede producir un fuerte impacto y opera como una sanción pública para un hecho que, por la naturaleza propia de un juicio civil entre las partes, es en principio de naturaleza privada¹²⁷.

Finalmente merece atención lo dicho por Pedro Roffe¹²⁸ en el sentido que las disposiciones relativas a procedimientos civiles implican, en alguna medida, cambios sustantivos al sistema procesal chileno. Por ejemplo, según el TLC las partes se obligan a considerar daños preestablecidos para los casos de falsificación de marcas. Explica el autor que en el sistema chileno, las indemnizaciones se supone que son únicamente para compensar las pérdidas efectivas causadas por el daño. Por lo tanto, al menos teóricamente, las indemnizaciones nunca pueden exceder el daño efectivamente causado al titular. La obligación de contemplar daños preestablecidos alteraría entonces el sistema general chileno de daños compensatorios aplicado tradicionalmente a los derechos de propiedad intelectual.

Facultades judiciales

prescrita dado que los productos de Maver aún no habrían logrado posicionarse en el mercado por sus propios medios, y muy por el contrario, se estarían aprovechando hasta la fecha del prestigio del producto de Knop.

Al pronunciarse sobre el fondo, estableció que para que pueda configurarse la infracción del artículo 3 letra c) del Decreto Ley 211, deben concurrir copulativamente dos requisitos: a) que quede establecida la comisión de actos de competencia desleal, y b) que dichos actos hayan sido realizados con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el mercado relevante correspondiente. En lo que respecta al primer requisito, el Tribunal consideró que efectivamente la demandada había cometido, y continúa cometiendo, conductas de competencia desleal, tendientes a crear confusión en los consumidores respecto del producto “Jarabe de palto con miel” y “Paltomiel”. Así, quedó establecido que Maver imitó y sigue imitando tanto la denominación como la forma del envase y gráfica del rotulado del producto “Paltomiel” de Knop, de manera que sus productos pueden ser confundidos por un consumidor medio, todo lo cual constituiría un acto de competencia desleal.

Se determinó que el mercado relevante de los productos en cuestión era el de los productos farmacéuticos expectorantes y antitusivos, descartando que el mercado relevante estuviese delimitado por los productos OTC (“*over the counter*”, es decir, aquellos medicamentos escogidos directamente por el consumidor que busca aliviar los síntomas asociados a una dolencia o enfermedad específica). Luego, el tribunal analiza si el mercado relevante es el de los productos farmacéuticos expectorantes y antitusivos en general o aquellos elaborados a base de palto. Se determina que en el primero de ellos, ninguna de las partes tenía poder en el mercado, y que respecto del segundo, Knop ha mantenido una clara posición dominante. Así, Maver, empresa que no detenta poder en el mercado, imitó un producto emulando su denominación, forma de envase y gráfica de su rotulado, lo que a juicio del Tribunal, no resulta apto para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, y en vista de ello, se rechazó la demanda entablada por Knop.

¹²⁷Boletín Informativo de junio de 2006, [en línea] <www.sargent.cl>, consultado el 15 de agosto de 2006.

¹²⁸Roffe Pedro, p. 47.

En lo concerniente a los medios de prueba, el ADPIC faculta a las autoridades judiciales para ordenar la aportación de pruebas sin perjuicio de la protección de la información confidencial, para dictar resoluciones preliminares y definitivas sobre la base de las pruebas presentadas.

También pueden ordenar a una parte que se desista de la infracción cometida para evitar así posteriores consecuencias de mayor gravedad.

En lo concerniente a los perjuicios, es posible obligar al infractor a indemnizar adecuadamente al titular del derecho por el daño experimentado y las costas del juicio.

Por su parte, el TLC tiene una disposición similar en lo referente a la indemnización del daño. Cabe destacar que agrega que se ordenarán indemnizar, al menos en los casos de infracciones de marcas de fábrica o comercio, las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular los daños.

Agrega además el TLC, que al determinar el daño causado al titular del derecho, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de venta de las mercancías al detalle.

Respecto de la obligación de indemnizar las costas del juicio, este Tratado la hace procedente en su artículo 17.11 N°10.

Por su parte, la Ley obliga a los condenados por infringir derechos de propiedad industrial, al pago de los daños, perjuicios y costas a los titulares de estos derechos, en los artículos 29, 52, 67, 85 y 105. Adicionalmente, el artículo 108 se refiere a la determinación de la indemnización de perjuicios. Dispone, como ya vimos, que el demandante puede optar, de manera que la referida indemnización se determine según las reglas generales, o bien según las reglas citadas precedentemente.

Adicionalmente, la Ley determina que no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan derechos de propiedad industrial, salvo que

ellas mismas los hubieran fabricado, producido, o comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

A nuestro parecer, tal disposición no resulta protectora de los derechos de propiedad industrial, toda vez que será necesario que el demandante acredite la existencia de dolo por parte del infractor de derechos. Consideramos que la referida situación es injusta desde el punto de vista del titular del derecho, dado que para él es indiferente la intención existente en la persona que atenta contra sus derechos, toda vez que con malicia o sin ella, el titular se ve igualmente afectado y merece ser válidamente compensado. Por lo anterior, concluimos que la disposición incentiva la piratería al contemplar tal exclusión de responsabilidad.

Ahora bien, para lograr disuadir a los infractores de derechos de propiedad industrial, se reconocen las siguientes facultades:

a) Retirar del comercio o destruir las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras. El TLC contempla la misma disposición en su artículo 17.11 N°12 letra a). Cabe destacar que el ADPIC establece que se debe respetar el principio de proporcionalidad entre la medida a adoptar y la gravedad de la infracción.

La Ley a este respecto dispone que el juez determinará la destrucción de las mercancías infractoras. En relación a las marcas comerciales, el artículo 29 de la Ley determina que los objetos con marca falsificada serán destruidos. Del mismo modo, se establece que los objetos producidos en forma ilegal serán destruidos en lo relativo a las patentes, dibujos y diseños industriales, topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

b) Ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean retirados del comercio, sin indemnización alguna.

Respecto de los materiales e implementos efectivamente utilizados en la fabricación de las medidas infractoras, el TLC dispone que las autoridades estarán facultadas para ordenar, a su discreción, la destrucción de aquellos.

Tanto el ADPIC como el TLC disponen que se deberá considerar en el caso de las facultades mencionadas precedentemente, el principio de proporcionalidad entre la medida a adoptar y la gravedad de la infracción. No obstante, el TLC dispone además la consideración del interés de terceras personas titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

Por su parte, la Ley establece que los elementos o utensilios directamente utilizados en la fabricación de mercaderías infractoras caerán en comiso, teniendo el juez la facultad de decidir sobre su destrucción o distribución con fines de beneficencia.

c) Ordenar al infractor que proporcione al titular información acerca de la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

El TLC dispone lo mismo en su artículo 17.11 N° 13, agregando además que las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación interna de cada país.

La Ley contempla una disposición similar en su artículo 110. La norma incluida es un tanto más amplia, ya que, adicionalmente el juez podrá solicitar información relativa a quienes hubieren participado en la producción o elaboración de procedimientos materia de la infracción.

d) En relación a los casos de abuso de los procedimientos previstos, se podrá ordenar el pago de los resarcimientos que se deriven de dichas circunstancias.

Otras facultades establecidas por el TLC relativas a falsificaciones de
marcas de fábrica o de comercio

Agrega el TLC que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el secuestro de las mercancías bajo sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para fabricar dichas mercancías cuando ello sea necesario para evitar que se continúe produciendo la actividad infractora.

Más adelante indica que la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías en el comercio. Sin embargo, dichas mercancías podrán ser donadas con fines caritativos cuando el retiro de la marca elimine el carácter infractor de las mercancías y éstas ya no sean identificables con la marca retirada.

Medidas provisionales

En su artículo 50 el ADPIC declara que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar las infracciones a los derechos de propiedad industrial y a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción;

➤ Medidas tomadas sin haber oído a la otra parte

El ADPIC señala que podrán adoptarse medidas sin haber oído a la otra parte, en especial, cuando exista probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. En estos casos, deberá notificarse a la parte afectada inmediatamente después de aplicadas las medidas debiendo concedérsele la oportunidad de ser oída en la revisión de la decisión judicial¹²⁹. El TLC agrega que se dispondrá que las solicitudes de estas medidas se substancien en forma expedita de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada parte¹³⁰.

➤ Otras facultades

Las autoridades judiciales podrán exigir al solicitante de una medida provisional que:

- a) Acredite su titularidad;
- b) Compruebe razonablemente el hecho de la infracción actual o inminente;

¹²⁹ Artículo 50.2 del ADPIC.

¹³⁰ Artículo 17.15 del TLC.

- c) Otorgue una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. El TLC agrega que dicha caución debe ser establecida a un nivel tal que no constituya una disuación injustificada del acceso a dichos procedimientos¹³¹;
- d) Responda de los perjuicios causados al demandado en los casos de revocación o absolución;
- e) Aporte toda información que sea necesaria para la identificación de la mercancía infractora.

El TLC se refiere a los costos derivados de la contratación de expertos. En efecto, establece que estos costos deben ser razonables en consideración al trabajo realizado o basados en honorarios estandarizados y no deben disuadir injustificadamente el acceso a dichos procedimientos. El ADPIC no contempla norma específica en este respecto.

➤ Revocaciones de las medidas

De acuerdo al ADPIC los tribunales podrán revocar o dejar sin efecto las medidas adoptadas si transcurrido un plazo razonable no se inicia por el demandante el procedimiento para la decisión de la cuestión de fondo. Este plazo, de no estar establecido en la Ley, podrá ser determinado por el juez, no pudiendo ser superior a veinte días hábiles o treinta y un días corridos, aplicándose el que resulte mayor.

El TLC, y Ley chilena no hacen referencia a este respecto.

Medidas en la Ley chilena

La Ley por su parte, distingue en su Título X sobre “Observancia de los derechos de propiedad industrial”, entre medidas precautorias contenidas en el Párrafo 2° y medidas prejudiciales contenidas en el Párrafo 3°.

¹³¹Artículo 17.11.16 letra a) del TLC.

➤ Medidas precautorias

Se dispone que las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial. Sin perjuicio de otras medidas, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

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

➤ Medidas prejudiciales

Se establece que podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias tratadas precedentemente y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil¹³².

¹³²El Código de Procedimiento Civil en su Título IV, artículo 273 contempla las siguientes medidas prejudiciales:

- a) Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes;
- b) La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar;
- c) La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas;
- d) Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio; y
- e) El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado.

Por su parte, en el Título V, artículo 290 el Código de Procedimiento Civil enumera las siguientes medidas precautorias:

- a) El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;

B. Procedimientos administrativos

B.1 Procedimientos administrativos en general

Según el ADPIC reciben aplicación los principios sustancialmente equivalentes de los procedimientos judiciales, incluyendo las medidas provisionales. Lo mismo establece el TLC en su artículo 17.11 N°13.

B.2 Procedimiento especial relacionado con las medidas de frontera

Las medidas de frontera son mecanismos de defensa de los derechos de propiedad industrial en tales lugares, destinados a impedir el comercio de mercaderías falsificadas por la vía de la suspensión del despacho de aduanas de ellas, evitando así los complejos procedimientos internos que deben utilizarse cuando las mercaderías han atravesado ya la frontera. Esta clase de medidas son una herramienta eficaz para que la autoridad aduanera impida el ingreso y comercio de mercancías falsificadas. Si un país no dispone de estas medidas se debilita la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

En Chile la Ley 19.912 del año 2003 es la que contiene la regulación referida a las medidas de frontera. Esta Ley tiene por finalidad dar cumplimiento a las obligaciones de regulación asumidas por Chile en el ADPIC.

En lo relacionado con la regulación de las medidas de frontera, el ADPIC dispone que el procedimiento se inicia por demanda del titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías con marcas falsificadas¹³³. Se presenta por escrito ante las autoridades competentes y tiene por objeto la suspensión del despacho de las mercaderías para la libre circulación. El artículo 52 agrega que se le exigirá al solicitante la

-
- b) El nombramiento de uno o más interventores;
 - c) La retención de bienes determinados; y
 - d) La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

¹³³Se entiende por “mercancías con marcas falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

presentación de pruebas suficientes que demuestren la existencia de una presunción de infracción del derecho de propiedad industrial y una descripción detallada de las mercancías de modo que puedan ser fácilmente reconocidas por la autoridad. Continúa señalando que las autoridades competentes comunicarán dentro de un plazo razonable si se ha aceptado la demanda y si corresponde, fijarán un plazo de actuación a las autoridades de aduanas.

El TLC repite la disposición pero en vez de referirse a una “descripción suficientemente detallada” utiliza la expresión “información suficiente” y agrega que dicha información no deberá disuadir injustificadamente del recurso a estos procedimientos.

Por su parte, la Ley 19.912 señala, en su artículo 6, que los titulares de derechos industriales registrados en Chile podrán solicitar por escrito ante el tribunal competente, la suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier forma, signifiquen una infracción de los derechos adquiridos en virtud de la Ley 19.039 o existan motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción. Esta disposición va más allá que el ADPIC toda vez que hace procedente las medidas de frontera para los despachos de mercancías que infrinjan cualesquiera de los derechos de propiedad industrial, mientras que según lo establecido en el ADPIC sólo son obligatorias las medidas respecto de mercancías con marcas falsificadas.

En cuanto a las autoridades competentes, la Ley precisa que lo será el juez de letras en lo civil:

- a) del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora;
- b) del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación.

Además se establecen en el artículo 8 ciertas obligaciones para el solicitante, quien deberá:

- a) Acreditar su calidad de titular del derecho que reclama;
- b) Expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos;
- c) Acompañar los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada;

- d) Acompañar una descripción detallada de la mercancía;
- e) En lo posible, identificar el lugar donde se encuentra la mercancía, o el de destino previsto, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia y el medio de transporte e identidad de la empresa transportista.

Tanto en el ADPIC como en el TLC es posible exigir al solicitante el otorgamiento de una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Con todo, esta garantía no deberá disuadir indebidamente del recurso a este procedimiento. En conformidad con ambos textos la Ley chilena en su artículo 9, hace procedente la constitución de una garantía para caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía. No se refiere a “impedir abusos”, pero suponemos que ese es el espíritu de la norma. También se afirma que la garantía no podrá disuadir indebidamente la medida de suspensión. Queda entonces a criterio del juez respectivo determinar la garantía en consideración a las circunstancias personales del solicitante.

El ADPIC establece que la notificación de la suspensión del despacho de aduana de las mercancías al importador y al demandante, deberá llevarse a cabo prontamente. Con la notificación nace para el demandante la carga de iniciar las acciones para la revisión de fondo del asunto dentro de un plazo no superior a diez días hábiles bajo sanción de dejarse sin efecto la medida, sin perjuicio de la facultad de prorrogar este plazo que pudiesen disponer las legislaciones internas. El TLC nada dice respecto esta materia aceptando a nuestro entender los mínimos establecidos por el ADPIC.

Por su parte la Ley establece, en conformidad con el ADPIC, que deberá notificarse al importador, dueño o consignatario, y al solicitante agregando, para el cumplimiento de la medida, la notificación personal al administrador de la aduana. Con todo la Ley no establece plazos para las notificaciones o algún mecanismo para que éstas se realicen a la brevedad apartándose del espíritu de la norma del ADPIC, que como vimos precedentemente dispone que las notificaciones se deben llevar a cabo prontamente.

En cuanto a las mercaderías infractoras, el ADPIC faculta a las autoridades para ordenar su destrucción, en la medida que ello sea compatible con las disposiciones constitucionales respectivas. El TLC por su parte, prescribe derechamente que estas mercaderías serán destruidas. En

el ordenamiento chileno la Ley 19.039, en su artículo 29, dispone también la destrucción de las mercancías con marca falsificada.

Tanto el ADPIC como el TLC agregan además que, respecto de las mercancías con marcas de fábrica o de comercio falsificadas, el simple retiro de la marca puesta no bastará para permitir su liberación a los canales comerciales y disponen que en ningún caso podrán las autoridades competentes autorizar o permitir la reexportación de mercancías falsificadas. En el artículo 15 de la Ley 19.912 chilena, se señala que sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley 19.039 y de las medidas que en virtud de ellas el juez pueda adoptar, jamás se permitirá la reexportación de las mercancías, ni que ellas sean sometidas a otra destinación aduanera.

En ambos textos se reconoce al titular del derecho la facultad de inspeccionar todo producto retenido y obtener informaciones procedentes. Por otra parte, se le obliga a indemnizar por todo daño al importador en caso de que la retención haya sido infundada. Por su parte la Ley, en el artículo 14 dispone que en todo momento el titular del derecho de propiedad industrial y el importador podrán inspeccionar la mercancía retenida, a su costa.

Tanto el ADPIC como el TLC disponen que las autoridades estarán facultadas para iniciar medidas en frontera de oficio sin requerir reclamación formal del particular o del titular del derecho infringido. En todo caso el TLC va más allá que el ADPIC en el sentido que establece medidas de actuación de oficio para los bienes importados, así como para aquellos destinados a la exportación o en tránsito. La Ley a su vez, en el artículo 16, contempla del mismo modo la posibilidad de suspender de oficio el despacho de mercancías por la autoridad aduanera, cuando del simple examen de las mismas resultare evidente que se trata de mercancías de marcas registradas falsificadas. Frente a dicha situación, la aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, a objeto de que éste ejerza su derecho a solicitar la suspensión y demás derechos que le correspondan según las leyes, especialmente que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. Adicionalmente, la aduana debe efectuar la denuncia, de conformidad a la Ley. La suspensión dispuesta de oficio por la aduana tendrá una duración máxima de cinco días hábiles, luego del cual, si no se recibe la notificación ordenando la mantención de la suspensión, se procederá al despacho de las mercancías según lo establecido por el artículo 11 de la misma ley. La aduana designará como depositario de las mercancías a su dueño, importador, consignatario,

almacenista o a un tercero, bajo las responsabilidades civiles o penales que procedan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, o la pondrá a disposición del tribunal competente, según corresponda.

Con respecto al plazo de duración de la suspensión dispuesta de oficio es posible sostener que la legislación chilena opta por uno mucho menor que el establecido en el ADPIC, de diez días. Vemos entonces como se favorece al infractor del derecho, toda vez que se consagra la mitad del plazo que constituye el mínimo en esta materia. Encontramos que esta decisión legislativa no es aceptable si lo que se quiere es proteger al titular del derecho.

Siguiendo con esta crítica es posible mencionar que el profesor Rodrigo Cooper¹³⁴ ha sostenido que Chile ha retrocedido en la protección al titular, “ejemplo de ello es que la Ley 19.912 establece un plazo de cinco días a la autoridad aduanera para la suspensión del despacho de mercancía evidentemente falsificada, pudiendo haber optado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 del ADPIC, por un plazo de diez días”.

El ADPIC, tal como lo dispone la Ley chilena, establece que las autoridades podrán pedir al titular toda información que pudiese ser útil para ejercer la potestad, debiendo notificar sin demora al importador y titular del derecho, y eximiéndolas de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo de buena fe.

Asimismo tanto el ADPIC como la Ley establecen la posibilidad de excluir de las disposiciones sobre medidas de frontera, las pequeñas cantidades de mercancía que no tengan carácter comercial o formen parte de los equipajes personales de los viajeros, contemplando ambos textos legales una norma idéntica al respecto.

C. Procedimientos penales

Tanto el ADPIC como el TLC disponen que se establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas, a escala comercial. Los recursos disponibles deberán incluir sentencias de prisión y/o multas que sean suficientes para que actúen

¹³⁴Cooper, Rodrigo, “Modificaciones a la Ley 19.039 y su Adecuación al Espíritu de los ADPIC y TLCs”, en “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”, Ed. LexisNexis, año 2006, p. 298.

como un disuasivo frente a futuras infracciones y establezcan sanciones conformes con la gravedad de la infracción.

El ADPIC dispone que cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

En el mismo sentido, la Ley establece en su artículo 29 inciso segundo, que los utensilios y elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Agrega que tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. Finalmente la Ley señala que será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados, pudiendo optar por ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

El TLC contiene las mismas ideas, sin embargo las desarrolla extensamente disponiendo que las autoridades judiciales tendrán facultades para:

- a) ordenar la incautación de las mercancías sospechosas de falsificación, de documentos, mercancías que legalmente hayan sido determinadas como provenientes de la actividad infractora, y materiales e implementos que constituyen evidencia de la infracción;
- b) incautar bienes, de acuerdo con la legislación interna;
- c) ordenar el decomiso de los activos que legalmente hayan sido determinados como provenientes de la actividad infractora y el decomiso y la destrucción de todas las mercancías falsificadas. Ese decomiso o destrucción no otorgará al infractor derecho a compensación alguna; y
- d) ejercer acciones legales de oficio, sin requerir de un reclamo formal por parte de un particular o un titular de derechos.

Nuestra Ley contempla procedimientos penales que se ajustan a los requerimientos del ADPIC y del TLC en el sentido que efectivamente se establecen multas a beneficio fiscal, las cuales van de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales. Además se establece que en caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de la multa, se aplicará otra que no podrá ser

inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2000 unidades tributarias mensuales.

Sin perjuicio de la inclusión de multas y el aumento de sus montos en relación a la antigua ley que sólo contemplaba multas que iban desde 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales, las nuevas sanciones son criticables, ya que frente a muchos casos podrían aún no resultar efectivas, debido a que la cuantía de las mismas no es considerablemente alta, ni se contemplan penas corporales que signifiquen un desincentivo real a las infracciones a la Ley.

IX.3 Situaciones de infracción a la ley

La Ley contempla multas a beneficio fiscal que van desde las 25 a las 1000 Unidades Tributarias Mensuales para todas las infracciones.

➤ Infracciones a marcas comerciales:

La Ley señala en el artículo 28 detalladamente que se condenará al pago de la referida multa a quienes se encontraren frente a las siguientes situaciones:

- a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E;
- b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas;
- c) Los que, con fines comerciales, hagan 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.

➤ Infracciones a patentes de invención:

El artículo 52 de la Ley castiga con la multa señalada a:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49;
- b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas;
- c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado;
- d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

➤ Infracciones a modelos de utilidad:

El artículo 61 considera las siguientes hipótesis:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos;
- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

➤ Infracciones a dibujos y diseños industriales:

Serán condenados al pago de la referida multa según el artículo 67:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio

de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos;

- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

➤ Infracciones a esquemas de trazado:

El artículo 85 considera entre quienes serán condenados al pago de la multa a:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos;
- b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

➤ Infracciones a indicaciones geográficas y denominaciones de origen:

Finalmente, el artículo 105 de la Ley contempla entre quienes serán condenados al pago de la multa a:

- a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo;
- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen;
- c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen 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 indicación geográfica o denominación de origen.

Luego de la revisión de aquellos casos en que se infringe la Ley, notamos que se encuentra presente la idea de comisión dolosa del delito. En la mayoría de los casos es necesario que medie malicia en los actos atentatorios contra derechos de propiedad industrial, de manera que el dolo pasa a ser parte del tipo penal. Esta situación nos parece criticable, ya que resultará sumamente dificultoso acreditar dicho dolo específico, pudiendo extenderse los juicios por largos períodos de tiempo y significando un alto costo económico para el demandante, el titular de derechos de propiedad industrial. Frente a estos casos, consideramos que adquieren gran relevancia las medidas cautelares que pueda decretar el juez, con el objeto de paralizar la distribución o fabricación de objetos presuntamente infractores a la Ley.

CAPÍTULO CUARTO:

CONCLUSIÓN

La innovación y la creatividad humana son sin duda dos importantes pilares del desarrollo de un país, tanto en lo económico como en lo social, y por consiguiente, contar con un sistema eficiente de protección a los derechos que surgen de la actividad intelectual resulta trascendental. Como un modo de fomentar la creación, las legislaciones se han encargado de otorgar derechos exclusivos respecto de la misma, sin embargo, a objeto de satisfacer todos los intereses, tales derechos reconocen límites, como son por ejemplo la territorialidad y la temporalidad de los derechos de propiedad industrial, los que a su vez fomentan la pronta comercialización de los productos, dentro de los términos de protección conferidos.

Contar con un sistema eficiente de protección de los derechos de propiedad industrial no es un asunto tan sencillo como a primera vista lo parece. Por medio de políticas públicas, las legislaciones deben ser capaces de reconocer a los particulares derechos exclusivos sobre sus creaciones, otorgar herramientas eficaces que permitan el resguardo de tales derechos, establecer sanciones a los infractores de modo que se incentive el respeto a los derechos de propiedad industrial y se evite su contravención, entre otros factores de interés.

En los últimos años, el marco regulatorio internacional de los derechos de propiedad industrial ha adquirido vital relevancia. Han surgido diversos acuerdos que buscan armonizar las legislaciones internas de los diversos países, resguardando la máxima eficiencia de los sistemas de protección de dichos derechos. La base de dicha armonización la encontramos en el derribamiento de fronteras y en el auge del comercio exterior.

En efecto, en la actualidad no basta con la territorialidad característica de los derechos de propiedad industrial, sino que es menester contar con sistemas integrados supranacionales, de modo que se permita el resguardo de estos derechos en diversas jurisdicciones, coordinadamente. Los tratados internacionales son los instrumentos encargados de estas materias, estableciendo al efecto requisitos mínimos, definiciones estándares de común aplicación, plazos generales de protección, sistemas de prioridad, exclusiones de registrabilidad, y una serie de criterios internacionalmente aceptados. Algunos de los importantes textos suscritos por Chile que regulan estos temas son el

ADPIC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, los que han sido debidamente expuestos y cotejados a lo largo de este trabajo.

A la luz de lo anterior, los temas expuestos en este trabajo son trascendentales. Cabe tener presente que en la práctica, los cambios que se realicen a nuestro ordenamiento no sólo equivalen al cumplimiento formal de diversas obligaciones, sino que lo que está realmente en juego es el futuro del país desde el punto de vista de su desarrollo y crecimiento.

Ahora bien, tras realizar un análisis comparativo entre nuestra Ley de Propiedad Industrial y dichos acuerdos, se puede analizar con propiedad si Chile ha cumplido oportunamente las obligaciones contraídas en virtud de los mismos.

En primer término, se debe reconocer que gracias a la nueva normativa vigente en Chile, se ha cumplido en términos generales con los mínimos requerimientos establecidos internacionalmente. De este modo, advertimos que han existido favorables avances, como son, a modo de ejemplo, la inclusión de acciones civiles en caso de infracción a los derechos de propiedad industrial, la extensión del plazo de protección a las patentes de invención, la posibilidad de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, entre otras. Destacable es también la reciente Ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial.

Del mismo modo, es preciso destacar las variadas situaciones en las que encontramos el fenómeno ADPIC-Plus, en virtud del cual, la legislación interna eleva los estándares mínimos establecidos en el ADPIC. Como ejemplos destacables de tal situación podemos mencionar el término de validez de los registros marcarios, la mejor tipificación de conductas desleales, la regulación de las medidas de frontera, el tratamiento diferenciado que se hace de los dibujos y diseños industriales, las invenciones del servicio, etc.

No obstante lo anterior, el escenario de cumplimiento no se repite en otras áreas, quedando sin duda, camino por recorrer. Quizás los incumplimientos más simples de percibir son los relacionados con los tratados que Chile se comprometió a suscribir dentro de determinados plazos, sin hacerlo efectivamente. En este sentido, podemos hacer alusión a la suscripción al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el cual aún se encuentra en segundo trámite constitucional, debiendo haber sido suscrito antes del 1° de enero de 2007. Asimismo, Chile se comprometió a

suscribir formalmente el Arreglo de Niza, Estrasburgo y Locarno, sin hacerlo hasta la fecha, así como a realizar todos los esfuerzos razonables para adherir al Arreglo de Madrid, lo que tampoco ha sido cumplido. Quedan aún temas pendientes, como la regulación de las marcas olfativas, la posibilidad de revisión de las decisiones por un órgano superior, independiente y distinto del estado miembro, temas relativos a la suspensión del despacho de mercancías, linkage, etc.

Si bien nuestro país se ha ido introduciendo paulatinamente en la vorágine de la internacionalización de la propiedad industrial, hacemos hincapié en que ello no se basa en una política uniforme, ni focalizada en la real protección de la misma. Podemos corroborar que las modificaciones que internamente se han efectuado para adecuar la legislación chilena a los tratados internacionales suscritos, están motivadas sólo por la obligatoriedad de éstas, y no porque exista una real inquietud gubernamental respecto de tales temas.

Si nuestro país pretende convertirse en un país desarrollado, estimamos que es necesario que desde las cúspides se tome la iniciativa necesaria para abordar estos significativos temas. Tras revisar el programa de gobierno de Michelle Bachelet, advertimos que si bien en él se hace constante referencia a la innovación y a su fomento, no es posible distinguir en él una política clara destinada a la uniforme protección de los derechos de propiedad industrial. En dicho documento, se reconoce además que la creatividad de las personas y el emprendimiento son los factores clave del desarrollo, sin embargo, nada concreto se dirige a mejorar el sistema que actualmente tenemos.

Son desafíos para un país en vías de desarrollo como el nuestro, el incentivar el comercio internacional; proteger la invención; estimular la inversión extranjera e incentivar la inversión en tecnología y desarrollo. Todos estos objetivos pueden ser alcanzados mediante una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, que invite a crear y obtener el reconocimiento de derechos en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DE CONSULTA

1. ABARZA, Jacqueline y KATZ, Jorge, “Los Derechos de Propiedad Intelectual en el mundo de la OMC”, División de Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, Santiago, año 2002.
2. ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA, especialmente el Título VI sobre Derechos de Propiedad Intelectual de la Parte IV sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio, el Anexo V relativo al Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y el Anexo VI relativo al Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Alcohólicas y Bebidas Aromatizadas.
3. ACUERDO DE MARRAKECH, que establece la Organización Mundial del Comercio.
4. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.
5. ACTA DE LAS SESIONES DEL GRUPO MIXTO DE ESTUDIO PARA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA / TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y JAPÓN, [en línea] <www.direcon.cl>.
6. ALVAREZ, Carmen Paz. “Derecho del Vino, Denominaciones de Origen”. Santiago, Editorial Jurídica, año 2001.
7. ALVAREZ, Carmen Paz. “Importaciones Paralelas y Agotamiento de Derechos en la Jurisprudencia Chilena”. En: “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”. Santiago, Editorial LexisNexis, año 2006.
8. ALVAREZ, Mauricio. “Aplicabilidad de los Tratados Internacionales en Materia Económica en el Derecho Chileno. Un análisis jurisprudencial y legal a la luz de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados de libre comercio suscritos por Chile”, [en línea] <<http://www.derecho.uchile.cl/jornadasdp/archivos/Mauricio%20Alvarez.pdf>>.
9. “AMCHAM y el Tratamiento de la propiedad Intelectual en Chile. Omisiones en la implementación del TLC EEUU – Chile”, p. 2. [en línea] <www.amchamchile.cl/files/Position%20Paper%20PI%20-%20January%2020062.pdf>.
10. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL [en línea] <www.bcn.cl>.

11. BOLETÍN INFORMATIVO SARGENT & KRAHN. Noviembre de 1999, Abril de 2005 y Junio de 2006, [en línea] < <http://www.sargent.cl/boletin.html>>.
12. BRAVO, Eleazar. “Fundamentos de la Nueva Ley y Compromisos Internacionales”. En: Seminario “Nueva Ley de Propiedad Industrial”. Diciembre de 2004 [en línea] <http://www.sargent.cl/boletin/pres_dpi.pdf>.
13. CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA DE COMERCIO (AMCHAM) [en línea] <www.amcham.cl>.
14. CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA DE COMERCIO (AMCHAM) y SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA) [en línea] <www.manualtlc.cl>.
15. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC), “Impacto y perspectiva de la protección de la Propiedad Intelectual en los negocios; plan de trabajo para empresarios y gobernantes”, 8ª edición, año 2007.
16. CLASIFICACIÓN DE NIZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 8ª edición, año 2002, [en línea] <<http://www.dpi.cl/default.asp?cuerpo=517>>.
17. CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.
18. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.
19. COOPER, Rodrigo. Apuntes de la cátedra “Introducción a la Propiedad Industrial”, impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el primer semestre del año 2005. Apuntes tomados por las alumnas Melissa Hohmann y Valentina Venturelli.
20. COOPER, Rodrigo. “Modificaciones a la Ley 19.039 y su Adecuación al Espíritu de los ADPIC y TLCs”. En: “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”. Santiago, Editorial LexisNexis, año 2006.
21. CORREA, Carlos. “Acuerdo TRIPs - Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual”, Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos. Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, año 1998.

22. DECRETO 425. CHILE, Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 30 de septiembre de 1991.
23. DECRETO 521. CHILE, Ministerio de Agricultura. Fija el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. 30 de diciembre de 1999.
24. DECRETO 1.876. CHILE, Ministerio de Salud. Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos. 9 de Septiembre de 1996.
25. DECRETO SUPREMO 166. CHILE, Ministerio de Salud.. Modifica Decreto N° 1.876 de 1995, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos.
26. DECRETO SUPREMO 177. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba Reglamento de la Ley 19.039. 30 de Septiembre de 1991.
27. DECRETO SUPREMO 236. CHILE. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba Reglamento de la Ley 19.039. 1 de Diciembre de 2005.
28. DECRETO SUPREMO 464. CHILE. Ministerio de Agricultura. Sobre Zonificación Vitícola y Denominación de Origen. 26 de Mayo de 1995.
29. DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL [en línea] <www.dpi.cl>.
30. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE [en línea] <www.direcon.cl>.
31. EGAÑA, Juan Pablo. “Los aspectos más relevantes de la nueva Ley”. En: Seminario “Nueva Ley de Propiedad Industrial”, Diciembre de 2004, [en línea] <http://www.sargent.cl/boletin/pres_jpe.pdf>.
32. EMBAJADA DEL JAPÓN EN CHILE, [en línea] <<http://www.cl.emb-japan.go.jp>>.
33. “ESTUDIOS SOBRE DERECHO INDUSTRIAL, Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia en Homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza”, editado por el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Barcelona, año 1992.

34. FAZIO, Hugo. “A dos años de suscribirse el TLC con EEUU”, [en línea] <www.bilaterals.org>.
35. FERNANDEZ, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, año 1984.
36. FERNANDEZ, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. 2º edición. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., año 2004.
37. GARCÍA, Fernando. “Protección de la Información No Divulgada Contendida en los Registros Sanitarios bajo la Regulación del TLC Chile-USA”. En: “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”. Santiago, Editorial LexisNexis, año 2006.
38. IGLESIAS, Carmen. “Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes”. 1ª edición. Santiago, Lexis Nexis Chile, año 2003.
39. INFORME de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Boletín N° 2.416-03, [en línea] <www.bcn.cl>.
40. INFORME de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Boletín N°2.416-03, [en línea] <www.bcn.cl>.
41. KELLER, Nicole. “EEUU reflota el problema de la propiedad industrial en Chile con lapidario informe”. 3 de Abril de 2007 [en línea], <www.bilaterals.org>.
42. LARRAGUIBEL, Santiago. “Tratado sobre la Propiedad Industrial”. Tomo II. Santiago, Editorial Lexis Nexis, año 1998.
43. LEY 18.455. CHILE. Sobre comercialización y producción de alcoholes. 11 de Noviembre de 1985.
44. LEY 19.996. CHILE. Modifica la Ley 19.039. 11 de Marzo de 2005.
45. LEY 19.039. CHILE. Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. 25 de Enero de 1991 (vigente hasta el 10 de Marzo de 2005).

46. LEY 19.342. CHILE. Sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. 3 de Noviembre de 1994.
47. LEY 20.254. CHILE. Crea el Instituto de Propiedad Industrial. 14 de abril de 2008.
48. LEY N°20.160. CHILE. Modifica la Ley N°19.039. 17 de Enero de 2007.
49. LÓPEZ, Mariano. “Concepto y Delimitación de las Denominaciones de Origen”. Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba, [s.a.].
50. LORENZINI, Jaime. “El régimen de propiedad industrial en la OMC”. Santiago. Editorial Jurídica Cono Sur, año 2000.
51. MINISTERIO DE AGRICULTURA, [en línea] <www.minagri.cl>.
52. MINISTERIO DE ECONOMÍA, [en línea] <www.economia.cl>.
53. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, [en línea] <www.minrel.cl>.
54. MONTANER Alfredo. “Infracción a los derechos de Propiedad Industrial”. Revista del Abogado (N° 26), Noviembre de 2002, [en línea] <www.abogados.cl>.
55. MONTT, Santiago. “Aplicación de los tratados bilaterales de protección de inversiones por tribunales chilenos. Responsabilidad del Estado y expropiaciones regulatorias en un mundo crecientemente globalizado”. En: “Revista Chilena de Derecho”, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 32 – N° 1, enero – abril, año 2005.
56. MORALES, Marcos. “Elementos de Responsabilidad Extracontractual en Materia de Marcas Comerciales”. En: “Temas Actuales de Propiedad Intelectual. Estudios en Homenaje a la Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zabala”, Santiago, Editorial LexisNexis, año 2006.
57. NUEVO INFORME de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que modifica la ley 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Boletín N° 2416-03, [en línea] <www.bcn.cl>.

58. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, [en línea] <www.wto.org>.
59. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, [en línea] <www.wipo.int>.
60. PEY, Coral “TLC Chile – EEUU: Un tratado mal tratado”. 8 de noviembre de 2005, [en línea], <www.bilaterals.org>.
61. PUBLICACIÓN N° 488(S) de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, [en línea] <www.OMPI.int>.
62. RESOLUCIÓN EXENTA N° 12.404, del Ministerio de Salud. Fija requisito para registro acogiendo al art. 42 en el caso de un producto que presente una forma farmacéutica diferente a las registradas. 30 de Diciembre de 2005.
63. ROFFE, Pedro. “Acuerdos bilaterales en un mundo ADPIC - Plus: el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU de Norteamérica”, año 2004. Versión en español enviada personalmente por el autor. También se puede encontrar en <<http://www.quino.org/geneva/pdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-plus-Spanish.pdf>>.
64. ROFFE, Pedro. “América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos Tratados de Libre Comercio”, Diálogo Regional sobre Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo Sostenible, Costa Rica, Mayo 2006, [en línea] <<http://www.ictsd.org/dlogue/2006-05-10/Docs/roffe.pdf>>.
65. ROFFE, Pedro. “El TRIPS-Plus y el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU”, año 2004, [en línea] <www.ictsd.org>.
66. ROFFE, Pedro y SANTA CRUZ Maximiliano. “Los Derechos de Propiedad Intelectual en los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados”, [en línea] <<http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/25978/P25978.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/top-bottom.xsl>>.
67. SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, [en línea] <www.sag.cl>.
68. SIMENSKY MELVIN, BRYER LANNING y WILKOF NEIL. “Intellectual Property in the Global Marketplace”, Vol. 1 y 2. Nueva York, EEUU. John Wiley & Sons. Inc, año 1999.

69. TORTRAS, Carlos. “Denominaciones Geográficas y Denominaciones de Origen”. En: “Estudios sobre Derecho Industrial, Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia en Homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza”. Barcelona, editada por el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial”, año 1992.

70. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS, especialmente el Capítulo XVII, sobre “Derechos de propiedad intelectual”.

71. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MEXICO.

72. “2008 SPECIAL 301 REPORT. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. [en línea] <http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2008/2008_Special_301_Report/asset_upload_file553_14869.pdf>.

ANEXOS

Anexo 1: Institucionalidad en la Ley chilena de Propiedad Industrial

La Ley chilena contempla la existencia de los siguientes organismos:

a) Tribunal de Propiedad Industrial:

El artículo 17 bis c de la Ley lo define como un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento está en la ciudad de Santiago.

El Tribunal se integra por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno es nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, previo concurso público de antecedentes, el cual se basará en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deben contar con título de abogado por un mínimo de cinco años.

b) Departamento de Propiedad Industrial (DPI):

Organismo administrativo dependiente de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Desarrolla la actividad administrativa relativa a la Propiedad Industrial. Por mandato del artículo 3 de la Ley le corresponde la tramitación de solicitudes, el otorgamiento de títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial. Se encuentra concebido en un grado jerárquico de tercer nivel según la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Se subdivide en diversas áreas de trabajo:

- Sub-departamento de Marcas: encargado de realizar un primer examen tanto de forma como de fondo a las solicitudes de registro de marcas comerciales. Por delegación del Jefe del

DPI estudia y resuelve las solicitudes de renovación de marcas y las de anotaciones marginales relativas a licencias, embargos, prohibiciones y transferencias.

- Sub-departamento de Patentes: encargado de la tramitación de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Sub-departamento Jurídico: encargado de la tramitación de los juicios de propiedad industrial, por oposición a las solicitudes de marcas o patentes, o por nulidad de los registros de marcas o patentes.

c) Instituto de Propiedad Industrial¹³⁵:

Con fecha 14 de abril de 2008 se publicó la Ley N° 20.254 que crea el Instituto de Propiedad Industrial (INAPI).

En el Mensaje del Proyecto de Ley, se indica como objetivo del mismo, entregar al Estado un instrumento eficaz para proteger adecuadamente los derechos de propiedad industrial, y al mismo tiempo, permitir a los usuarios el acceso a la información mundial disponible en materia de alternativas tecnológicas. Agrega que resulta fundamental la existencia de una estructura administrativa moderna que aplique eficientemente la normativa, acelere los procesos de incorporación de nuevas tecnologías y genere desarrollos locales que permitan mayor competitividad e innovación. Sostiene que a objeto de afrontar los nuevos desafíos del mercado, de la globalización internacional y la adecuación a las concepciones modernas, en especial del ADPIC, se hace necesaria la creación de un Instituto de Propiedad Industrial descentralizado y dotado de una estructura y medios suficientes para prestar un servicio acorde a las necesidades actuales. Las principales características del Instituto, siguiendo las tendencias del derecho comparado, serían las siguientes:

- Autonomía y financiamiento: el organismo sería técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de administrar en forma eficiente la propiedad

¹³⁵Tramitación del Proyecto de Ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial [en línea] <<http://sil.congreso.cl/pags/index.html>> (Boletín N° 2469-03). Ley N° 20.254 [en línea] <<http://www.bcn.cl/leyes/pdf/original/270427.pdf>>.

industrial, y cuyas funciones excedan a las de mero registro. El Instituto se crearía a partir del actual DPI, pero con un mayor número de funciones y autonomía financiera, funcional y administrativa.

- Servicio público descentralizado: actualmente la administración del sistema de propiedad industrial en nuestro país, como ya se señaló, depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo que no goza de personalidad jurídica ni patrimonio propio, sino que forma parte integrante de la administración central del Estado.
- Personal propio: actualmente existe un reducido número de funcionarios frente a la gran cantidad de solicitudes. Es por la falta de personal y medios suficientes que el Estado no está cumpliendo oportuna ni expeditamente la función de registro y solución de disputas.
- Externalización de funciones: se busca encomendar a empresas externas gran parte de las labores del Instituto, bajo la supervigilancia del mismo.

Actualmente este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional.

Anexo 2: Ley de Propiedad Industrial

TITULO I

Disposiciones preliminares

Párrafo 1°

Del ámbito de aplicación

Artículo 1°.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

Artículo 2°.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.

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

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material

obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Párrafo 2º

De los procedimientos generales de oposición y registro

Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.

Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.

Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.

Artículo 7°.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.

Artículo 8°.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los 60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.

Artículo 9°.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.

El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.

Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o debidamente traducida si el Departamento así lo exigiere.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitación de la petición.

Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.

Artículo 12.- En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial.

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

Artículo 13.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.

La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo.

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

Artículo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar, al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.

Artículo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley.

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

Artículo 17 bis A.- Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las

resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.

Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelación.

Párrafo 3°

Del Tribunal de Propiedad Industrial

Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Artículo 17 bis D.- El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana. El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

Artículo 17 bis E.- La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de

otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores.

La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado.

En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.

Artículo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

Artículo 17 bis H.- El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquellos.

Artículo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

Artículo 17 bis J.- El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

Artículo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.

Párrafo 4°
Del pago de derechos

Artículo 18.- La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.

Artículo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta

ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud.

Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

Artículo 18 bis B.- La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Artículo 18 bis C.- La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

Artículo 18 bis D.- La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

Artículo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Artículo 18 bis F.- Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

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

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

Párrafo 5°

Del procedimiento de nulidad de registro

Artículo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial.

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes.

- a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.
- c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

Artículo 18 bis H.- En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones.

Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo.

El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver.

Artículo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

- a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
- b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.
- c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.
- d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de cuarenta y cinco días, prorrogables por única vez por otros cuarenta y cinco días, en casos debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

Artículo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta días, prorrogables por otros treinta días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

Artículo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.

Artículo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia.

La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

Artículo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este párrafo se aplicará a los demás procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

TITULO II.

De las marcas comerciales

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

Artículo 19 bis.- En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.

Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

- a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.
- c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

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

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

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

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.

j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

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

Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

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

Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por

abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado. Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

Artículo 23.- Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen. Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

Artículo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

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

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

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

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

Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro. La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.

Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

c) Los que, con fines comerciales, hagan 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.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

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

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.

Artículo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.

TITULO III

De las invenciones

Párrafo I. de las Invenciones en general

Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.

Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Artículo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 36.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones gen erales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

Artículo 39.- Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 40.- Derogado.

Artículo 41.- Derogado.

Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
- b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

Artículo 43.- Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

Artículo 43 bis.- El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

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

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

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

Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida.

Artículo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente.

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

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

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

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

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

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.

Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.

Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior. Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1. En el caso del artículo 51, 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley 19.911.
2. En el caso del artículo 51, 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.
3. En el caso del artículo 51, 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

Artículo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.
- b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.
- c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.
- d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a dos mil unidades tributarias mensuales.

Artículo 53.- Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

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

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

Párrafo II. De la Protección Suplementaria

Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada.

Artículo 53 Bis 2.- Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

Artículo 53 Bis 3.- No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:

- a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;
- b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente, y
- c) Acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 53 Bis 4.- La solicitud de Protección Suplementaria será presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el recurso de apelación.

La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie.

Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su opinión dentro del plazo de sesenta días.

Artículo 53 Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual, no se tendrá la protección establecida en este título.

TITULO IV

De los modelos de utilidad

Artículo 54.- Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

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

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

No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

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

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

Artículo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 59.- Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

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

Artículo 61.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un modelo de utilidad registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.
- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

TITULO V

De los dibujos y diseños industriales

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

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley 17.336.

Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 63.- Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

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

Artículo 64.- Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 65.- El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

Artículo 66.- Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 67.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un dibujo o diseño industrial registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

TITULO VI

De las invenciones en servicio

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

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

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

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

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

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

Artículo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3º del Título I de esta ley.

TITULO VII

De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos

Integrados

Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

Artículo 75.- Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 76.- El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:

1. Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.
2. Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

Artículo 77.- El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1. A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.

2. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.

3. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso anterior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 78.- La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Artículo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

Artículo 80.- Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

Artículo 81.- La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Artículo 82.- Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;
- d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

Artículo 83.- Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

Artículo 84.- Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera

que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 85.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines comerciales, un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo 49, que será igualmente aplicable a esta categoría de derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo, usen las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

TITULO VIII

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Párrafo 1º

De los secretos empresariales

Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Párrafo 2º

De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.

Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.
- c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.
- d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.

TITULO IX

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de

extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los concedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

Artículo 96.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Artículo 96 bis A.- Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas

entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor.

Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley.

Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio, rol único tributario, si procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

Artículo 98.- Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Artículo 99.- La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Artículo 101.- Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Artículo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

Artículo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales

"I.G." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.
- c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen 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 indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

TITULO X

De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Párrafo 1º

De las acciones civiles

Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

- a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los

hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

Párrafo 2º

De las medidas precautorias

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

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

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

Párrafo 3º

De las medidas prejudiciales

Artículo 113.- Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

TITULO XI

Artículo final

Artículo 114.- Derógase el decreto ley 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley 18.591; el artículo 38 de la ley 18.681, y la ley 18.935.

TITULO XII

Disposiciones transitorias

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

Anótese, tómesese razón y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Carlos Alvarez Voullième, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Anexo 3: Reglamento de la Ley 19.039 sobre de Propiedad Industrial

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 2º.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por :

- Clasificador de Patentes de Invención: el Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.
- Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.
- Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.
- Clasificador de Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.
- Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.
- Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.
- Ley: la Ley 19.039 o “Ley de Propiedad Industrial” y sus modificaciones posteriores
- Licencia no voluntaria : es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley.
- Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.
- Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes técnicos.
- Pliego de reivindicaciones: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.
- Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es

el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.

- Regalía: retribución, remuneración o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél.

- Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

- Número

- Preámbulo

- La expresión "caracterizado", y

- La caracterización.

- Reivindicación independiente: es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales. El pliego puede contener más de una reivindicación independiente de la misma o distinta categoría, manteniendo la unidad de invención, si el objeto de la solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicación independiente.

- Reivindicación dependiente: es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita.

- Reivindicación dependiente múltiple: es aquella que se refiere a más de una reivindicación de numeración anterior del mismo pliego.

- Solicitud: formulario en papel o electrónico generado por el Departamento, en el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama.

- Título: documento que emitido por el Departamento en conformidad a las normas del presente reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

Artículo 3º.- La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley.

TITULO II

DE LAS SOLICITUDES Y ANTECEDENTES

Artículo 4°.- Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial deberá presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso electrónico del Departamento.

Las solicitudes de derechos podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.

Artículo 5°.- Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentará en duplicado ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud deberá quedar claramente establecido el día en que se presentó.

Estas solicitudes serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo día.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recibidas electrónicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., del día de la recepción.

El Departamento informará electrónicamente al solicitante de la recepción, fecha y número correlativo que se asignó a la solicitud electrónica.

Artículo 6°.- A toda solicitud deberán acompañarse los demás antecedentes que la Ley y este reglamento establecen en cada caso.

Artículo 7°.- El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Artículo 8°.- Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicación de fecha y número correlativo, será entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas se estará a lo dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento.

Artículo 9°.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;
- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;
- c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial;
- d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

Artículo 10.- A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

- a) Para el registro de una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del Departamento, de un tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros.

De presentarse la etiqueta en soporte electrónico, deberá hacerse en base a los requerimientos y estándares compatibles con los sistemas del Departamento.

En el caso anterior, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

- b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no

corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido.

- c) Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15 de la Ley.
- d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
- e) En el caso de marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.
- f) Comprobante del pago de los derechos.

Artículo 11.- Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.
- c) Título del invento.
- d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere.
- e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la Ley.
- f) Firma del solicitante y/o su representante.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en que conste la personería de su representante.

Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada.

Además, el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del pago de los derechos y los documentos a que se refieren los artículos 43 y 58 de la Ley, según se trate de una patente de invención o modelo de utilidad, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 12.- Toda solicitud de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- b) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador.
- c) Título.
- d) Declaración formal de las condiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley, en lo que corresponda.
- e) Firma del solicitante y/o su representante.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en que conste la personería de su representante.

Si el solicitante es diferente del creador, deberá acompañarse una cesión de derechos debidamente legalizada.

Además el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los artículos 64 y 80 de la Ley, según se trate de un dibujo o diseño industrial, o esquemas de trazados o topografía de circuitos integrados, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 13.- Toda solicitud de indicación geográfica o denominación de origen contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre, domicilio, R.U.T, si procediera y actividad del solicitante, relacionada con la indicación o denominación pedida y de su apoderado o representante, si lo hubiere.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) Indicación del país de origen de la indicación geográfica o denominación de origen.
- d) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- e) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- f) En el caso que el solicitante sea una autoridad, deberá indicar específicamente el cargo que ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento.

g) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratara de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Además se deberán acompañar los siguientes documentos:

a) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.

b) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

c) Un plano deslindado con coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), de la zona geográfica específica donde se produce la Indicación Geográfica o Denominación de Origen, cuya protección se solicita.

d) Cuando se trate de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, documentos que justifiquen la existencia y el origen de la misma; salvo cuando hayan sido previamente reconocidas por Tratados Internacionales ratificados por Chile.

e) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante.

f) Comprobante del pago de los derechos.

Toda la documentación se deberá acompañar en respaldo digital en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.

Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

Artículo 14.- La publicación a que se refiere el artículo 4 de la Ley deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aceptación a trámite para el caso de marcas comerciales y de 60 días para las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Las publicaciones deberán contener al menos:

En el caso de las Marcas comerciales, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicación de la cobertura solicitada.

En el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, designación de la indicación geográfica o denominación de origen, la descripción del producto o productos que distinguirá y la delimitación geográfica en la cual se aplicará, con indicación de las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) sobre las cuales se pretende la protección.

La solicitud de marca, indicación geográfica o denominación de origen, cuyo extracto no se publicare dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo.

Los errores en la publicación, que no sean sustanciales podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte.

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene.

Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO COMÚN PARA LA OBTENCIÓN DEL DERECHO

Artículo 15.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentará en idioma español. El Departamento formará un expediente que contendrá las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con el procedimiento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere y que se cerrará con la decisión firme del Departamento.

Artículo 16.- Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas. En este segundo caso, se designará un mandatario o apoderado común.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la ley común. Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá

acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.

Artículo 17.- El examen preliminar será realizado por el Departamento, debiendo verificar que la presentación cumpla con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 43, 58, 64 y 80 de la Ley y artículos 11 y 12 de este reglamento, según corresponda.

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que se trate (patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados), una clasificación técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Departamento confeccionarán el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia solicitada.

En el examen preliminar, se deberá indicar cuál es el o los dibujos más representativos de la invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, a fin que una imagen de estos sea incluida en la publicación a que se refiere el artículo 14 de este reglamento. Para tal efecto, la resolución respectiva señalará detalladamente cuál es el o los dibujos que se publicarán y ordenará la captación de éstos en soporte digital cuando no existan en este medio, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del departamento.

Artículo 18.- El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado del procedimiento, desistirse en todo o parte de su solicitud.

Artículo 19.- Estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el artículo 18 BIS A de la Ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador respectivo, según el tipo de derecho de que se trate.

Artículo 20.- En caso que dos o más solicitudes de derechos de propiedad industrial interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se determine quién es el verdadero creador.

Artículo 21.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos establecidos en la Ley, deberá requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompañando una declaración jurada de carecer de medios económicos y los demás documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios económicos, el Departamento resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este artículo, se deberán pagar dentro de los dos años siguientes a la concesión de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podrá solicitarse una prórroga hasta por dos años. El Departamento declarará la caducidad del derecho cuando no se efectúe el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución el Departamento ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas, lo que no será aplicable si la solicitud del artículo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.

Artículo 22.- La resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad Industrial, se notificará por carta certificada, sin perjuicio de su inclusión en el estado diario.

La carta podrá consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados, donde deberá constar al menos:

- a) El hecho de haberse dictado por el Departamento una resolución y su fecha.
- b) El número de solicitud.
- c) El nombre y dirección del solicitante o de su representante.
- d) La dirección electrónica donde puede consultar el estado de la solicitud. La imposibilidad de acceder a esta dirección o la ausencia de la información pertinente en ella, no afectará la validez de la notificación.

La carta será enviada a la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emisión, según se confeccione manual o automatizadamente. En el evento de producirse un cambio de domicilio, será responsabilidad del solicitante hacerlo presente por escrito al Departamento y solicitar la corrección de la dirección en la base de datos, carátula o solicitud, respectivas.

En estos casos la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo.

TITULO IV DE LAS MARCAS COMERCIALES

Artículo 23.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad.

Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.

Artículo 24.- Presentada una solicitud de marca, corresponderá al Conservador efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la correspondiente publicación.

Si en el examen del Conservador se detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declare abandonada la solicitud se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento, de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección, o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud, señalando si advierte la existencia de causales que justifiquen un rechazo de oficio.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante conjuntamente con las oposiciones que se hubieren presentado, por el término de 30 días, vencido este plazo, se haya o no evacuado el traslado, el Jefe del Departamento pronunciará la resolución final aceptando o rechazando la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oír sentencia, según corresponda a expedientes voluntarios o contenciosos, respectivamente. En la resolución final, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

Artículo 25.- Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán producirse en un diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar.

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrónico, ello deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos y estándares a que se refiere el artículo 10 de este reglamento.

Artículo 26.- Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expandan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

Artículo 27.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

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

Artículo 28.- El Jefe del Departamento podrá solicitar informes a otros organismos y entidades, cuando así lo dispongan normas de carácter legal o reglamentario. Además, podrá solicitarlos cuando, para un mejor conocimiento del asunto estime relevante esa información, en atención a los conocimientos técnicos que esos organismos posean.

Artículo 29.- Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios.

Artículo 30.- Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos caducados.

Artículo 31.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Artículo 32.- La solicitud de renovación de una marca, se podrá presentar hasta dentro de los 30 días siguientes a la expiración de su plazo de vigencia.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación.

El Conservador podrá requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias respecto de aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya renovación se solicita.

TITULO V DE LAS INVENCIONES

Artículo 33.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

Artículo 34.- En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso, deberá ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A4" (29,7 cms. por 21,0 cms.) o bien, en tamaño oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez escogido el tamaño éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Serán dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin enmiendas, raspaduras o entrelíneas.

La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes : superior 3,0 cms., izquierdo 3,0 cms., inferior 3,0 cms. y derecho 2,0 cms.

Artículo 35.- Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal y grados Celsius.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se expresen unidades distintas, deberá agregarse su equivalencia en el sistema métrico decimal y en grados Celsius, conservando las unidades originales entre paréntesis.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación.

Artículo 36.- Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte

pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá proponer al Jefe del Departamento un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

Artículo 37.- El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que alude el artículo 42 de la Ley, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en dicho artículo.

Artículo 38.- El resumen tendrá un máximo de 1.600 caracteres y contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en un formato ficha que el Departamento pondrá a disposición del público. El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención.

Artículo 39.- La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (sí los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención".

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo

internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

El ejemplo de aplicación de la invención consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invención.

Artículo 40.- Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención.

Artículo 41.- Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionen en los dibujos que acompañen a la solicitud.

Artículo 42.- El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábigo, un preámbulo, la expresión "caracterizado" y la caracterización de que se trata.

No se aceptarán dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "según los dibujos acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", u otras similares.

Artículo 43.- El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión "caracterizado". Esta última deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y deberá estar destacada en negrilla o escrita con letras mayúsculas, para facilitar su localización en la etapa de recepción.

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las reivindicaciones, dejando la primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para especificar dichos elementos.

Artículo 44.- La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

Artículo 45.- El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas en la forma señalada por el Departamento.

Artículo 46.- Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación podrá contener alguna de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos.

Los dibujos deberán presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

Artículo 47.- Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras.

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia; símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

Artículo 48.- Los dibujos se realizarán en papel conforme a lo establecido en el artículo 34, incisos primero y segundo de este reglamento, en tamaño oficio o A4, con trazos por un solo lado de la hoja hechos en color negro.

Los dibujos y figuras no contendrán textos explicativos, los que se incorporarán en la memoria descriptiva.

No se deberán acotar las figuras y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ello deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.

Artículo 49.- El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido de la memoria descriptiva.

Artículo 50.- El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En todos los casos la división de una solicitud dará origen a una o más nuevas solicitudes, según corresponda, las que conservarán la prioridad local de la solicitud original.

Artículo 51.- Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

TITULO VI DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 52.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 58 de la Ley.

TITULO VII

DE LOS DIBUJOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 53.- Toda Solicitud de dibujo o diseño industrial deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 64 de la Ley.

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los dibujos y diseños industriales.

Artículo 54.- La memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción, una descripción de los dibujos y una descripción de la geometría, según proceda.

En la descripción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta.

En los diseños industriales se indicará en la introducción el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

En la descripción del diseño se deberá indicar detalladamente las características geométricas del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

Artículo 55.- Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

El Departamento podrá exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

Artículo 56.- Dibujos y diseños industriales formarán registros independientes, entre sí.

Artículo 57.- Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se considerarán también como arte previo los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad u otros.

TITULO VIII

DE LA PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES

Artículo 58.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Departamento.

Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un escrito en el cual señalará cuales son y en que consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación.

Artículo 59.- Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

Artículo 60.- El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca. Se acompañará, además, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad.

Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

Artículo 61.- La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la ley o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.

Artículo 62.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aún cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la ley o a dichos tratados internacionales.

TITULO IX

**DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Artículo 63.- El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el registro, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.

**TITULO X
DE LAS CESIONES Y ANOTACIONES**

Artículo 64.- Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes. La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción al margen del registro, debiendo acompañarse para ello la respectiva posesión efectiva, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

Artículo 65.- La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá transferir con respecto de todas o algunas de ellas, siempre que no exista relación de cobertura de los registros divididos. El registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos. En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

Artículo 66.- Decretada una medida precautoria se anotará en el registro respectivo, teniendo por antecedente, copia de la resolución que concedió la medida.

**TITULO XI
DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE LLEVARA
EL DEPARTAMENTO**

Artículo 67.- El Departamento deberá llevar un Registro Especial para cada uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registrarán como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número correlativo para cada derecho protegido.
- b) Nombre completo o razón social, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
- c) Nombre, título o materia del derecho protegido, según proceda.
- d) Fecha de presentación de la solicitud y de otorgamiento del derecho.
- e) Anotaciones

Artículo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo extenderse por medios electrónicos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados estarán a cargo del Conservador de Patentes, los registros de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estarán a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 69.- El Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del registro original.

Los registros estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido cuidado de documentos de esta naturaleza.

TITULO XII

DE LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

Artículo 70.- Las licencias no voluntarias podrán ser dejadas sin efecto o modificadas según el artículo 51 bis D, de la Ley.

TITULO XIII

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 71.- Todas las disposiciones relativas a patentes de invención, serán aplicables a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, en lo pertinente.

Artículo 72.- Toda solicitud de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados deberá ser acompañada de los documentos señalados en el artículo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta deberá permitir la identificación y representación gráfica de la topografía, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografías o por ambos. Las fotografías deberán presentarse impresas o en forma electrónica, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas y requerimientos del Departamento.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:

- a) Los esquemas para la fabricación del producto.
- b) Las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto.
- c) Las capas del producto.

Podrán también acompañarse los documentos complementarios que el solicitante estime necesarios para representar e individualizar el producto.

Artículo 73.- La duración de la protección de los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados se contará desde la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe pericial deberá declarar expresamente si ha identificado algún documento que de fe cierta de esta fecha, o de la fecha de la solicitud de registro más antigua en el extranjero, la que será tomada como fecha de la explotación comercial a falta de aquella. De no existir ninguna de estas fechas, el plazo se contará desde la fecha que declare el solicitante conforme al artículo 81 de la Ley. En ningún caso el plazo de duración de la protección podrá contarse desde una fecha posterior a aquella de la presentación de la solicitud.

TÍTULO XIV

INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 74.- En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II de la Ley y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales serán aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en lo pertinente.

Artículo 75.- El registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estará a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 76.- El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el artículo 97 letra f) de la Ley, únicamente puede referirse a la forma y condiciones de producción de los bienes que usarán la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 77.- El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 99 de la Ley, el número de la solicitud respectiva, una referencia a la existencia del reglamento de uso y control, el cual no será necesario que forme parte del registro, en cuyo caso deberá señalar el lugar público donde se encuentra accesible a los interesados. Se cumplirá con este requisito, ya sea que esté disponible en formato físico o electrónico.

Artículo 78.- En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, se podrán registrar en Chile cualquiera sea la denominación o la protección que tengan en su país de origen, con tal que se ajusten claramente a las definiciones establecidas en el artículo 92 y cumplan con los demás requisitos establecidos en la Ley, en su caso.

En este caso, el reglamento de uso y control será el mismo que tienen en su país de origen, debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastará con una relación detallada del método de producción efectuada en idioma español.

TITULO XV

DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES

Artículo 79.- Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, serán efectuados por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del Departamento.

Los peritos a que alude el inciso anterior deberán estar debidamente incluidos en un registro especial que al efecto llevará el Departamento, el que deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de derechos. La inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Departamento, que será pública, se efectuará por resolución del Jefe del Departamento, salvo lo dispuesto en el inciso final de este artículo.

Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento podrá de oficio o a petición de las partes también requerir informes técnicos a personas naturales o jurídicas, y en este último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboración.

Artículo 80.- Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes será fijado periódicamente, mediante resolución del Jefe del Departamento. Los solicitantes tendrán un plazo de 60 días, según el artículo 8 de la Ley, para acreditar en el Departamento el pago del arancel correspondiente, antes de proceder al nombramiento del perito que analizará la solicitud.

En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podrá resolver que ésta sea estudiada simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles fijados por el Departamento por cada perito que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.

Los peritajes del artículo 18 bis A de la Ley, deberán distribuirse por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, manteniendo una asignación equitativa y equivalente entre los peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos.

Artículo 81.- La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procederá a la designación de otra persona quién gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo.

La no aceptación del cargo deberá ser fundada.

Artículo 82.- La labor del Perito consistirá en lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.
- d) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial.

Artículo 83.- El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

- a) Búsqueda del estado de la técnica.
- b) Análisis de la novedad.
- c) Análisis del nivel inventivo.
- d) Análisis de la aplicación industrial.
- e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento.

Artículo 84.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente:

- a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.
- b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.
- c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.
- d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.
- e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el diseño solicitado es diferente.

Artículo 85.- El perito o examinador, a través del Departamento, requerirá los antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho.

Artículo 86.- Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al solicitante, dándosele copia si así lo requiere.

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento.

Artículo 87.- El Departamento estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento.

Artículo 88.- El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles.

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contará con un banco de datos conformado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerará dentro de la búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la materia solicitada.

En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la que se realizará mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un derecho.

Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley.

Artículo 89.- El Jefe del Departamento hará un llamado público, mediante una publicación en el Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que serán inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. En dicha lista serán incorporadas todas las personas que a juicio del Jefe del Departamento sean técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran.

Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos referidos en el artículo 8° de la Ley.

TITULO XVI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 90.- Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el artículo 18 de la Ley serán emitidas por el Departamento, por medios físicos o electrónicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electrónicamente.

Anexo 4: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones internacionales competentes;

Conviene en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1: Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros (Nota 7) el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios (Nota 8). Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

Artículo 2: Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3: Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección (Nota 9) de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.
2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales

excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4: Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
- d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5: Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6: Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7: Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio

recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8: Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección 1

Derecho de autor y derechos conexos

Artículo 9: Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.
2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10: Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter

intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11: Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12: Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13: Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14: Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).
4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.
5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.
6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

Sección 2

Marcas de fábrica o de comercio

Artículo 15: Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales

signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16: Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán

en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17: Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18: Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19: Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20: Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras

empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21: Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

Sección 3

Indicaciones geográficas

Artículo 22: Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23: Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas (Nota 10).

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24: Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se

mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación

geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

Sección 4

Dibujos y modelos industriales

Artículo 25: Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa

protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Artículo 26: Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

Sección 5

Patentes

Artículo 27: Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (Nota 11). Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28: Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación (Nota 12) para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29: Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30: Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la

explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31: Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos (Nota 13) de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;
- b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;
- c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;
- d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
- e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
- f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
- g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;
- h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

- i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;
- l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:
 - i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
 - ii): el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
 - iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32: Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33: Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Nota 14).

Artículo 34: Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento

patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Sección 6

Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

Artículo 35: Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36: Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho (Nota 15): la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37: Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán mutatis mutandis en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

Artículo 38: Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

Sección 7

Protección de la información no divulgada

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la

información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (Nota 16), en la medida en que dicha información:

a). sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Sección 8

Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá

adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3.

Parte III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección 1

Obligaciones generales

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para

prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

Sección 2

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Artículo 42: Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos (Nota 17) procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias

excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43: Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44: Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo

dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45: Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46: Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47: Derecho de información

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 48: Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49: Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Sección 3

Medidas provisionales

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

- a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
- b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.
5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.
8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Sección 4

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (Nota 18)

Artículo 51: Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos (Nota 19) para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (Nota 20), pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52: Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53: Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.
2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que

comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54: Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55: Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56: Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a

ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57: Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58: Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59: Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las

mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60: Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Sección 5

Procedimientos penales

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la

realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Parte IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63: Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieron éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64: Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y

XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65: Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.

4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las

disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.

5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66: Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67: Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68: Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69: Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70: Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al

artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la

fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71: Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72: Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73: Excepciones relativas a seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

- a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
- b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:
 - i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
 - ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
 - iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o
- c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Anexo 5: Capítulo Diecisiete Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
Derechos de propiedad intelectual

Las Partes,

Deseosas de reducir las distorsiones del comercio y los obstáculos al mismo entre las Partes;

Deseosas de mejorar los sistemas de propiedad intelectual de ambas Partes para dar cuenta de los últimos avances tecnológicos y garantizar que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los sistemas de propiedad intelectual de las Partes;

Deseosas de construir sobre las bases establecidas en tratados internacionales existentes en el campo de la propiedad intelectual, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reafirmando los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC;

Reconociendo los principios establecidos en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar;

Enfatizando que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual es un principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover la innovación tecnológica, así como la transferencia y difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los productores y usuarios de tecnología, y que incentiva el desarrollo del bienestar social y económico;

Convencidas de la importancia de los esfuerzos por incentivar la inversión privada y pública para investigación, desarrollo e innovación;

Reconociendo que la comunidad de negocios de cada Parte debe ser estimulada para participar en programas e iniciativas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología implementados por la otra Parte;

Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las obras protegidas;

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 17.1: Disposiciones generales

1. Cada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá prever en su legislación interna, aunque no estará obligada a ello, una protección más amplia que la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

2. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberán ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984).

3. Antes del 1 de enero del 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a:

- (a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991);
- (b) el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y
- (c) el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974).

4. Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legislación interna:

- (a) el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);
- (b) el Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y
- (c) el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

5. Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo

sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

6. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas en este Capítulo, cada Parte otorgará a las personas de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propias personas con respecto a la protección¹³⁶ y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y los beneficios que se deriven de los mismos. Sin embargo, con respecto a usos secundarios de fonogramas por medio de comunicaciones analógicas y radiodifusión libre inalámbrica, una Parte podrá limitar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes o productores de la otra Parte a los derechos que sus personas reciban dentro de la jurisdicción de la otra Parte.

7. Cada Parte podrá derogar lo dispuesto en el párrafo 6 respecto de sus procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de esa Parte, solamente cuando dicha derogación sea necesaria para conseguir la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones de este Capítulo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio.

8. Los párrafos 6 y 7 no se aplicarán a los procedimientos para la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

9. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

10. Salvo disposición en contrario en este Capítulo, este Capítulo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y que esté protegida por

¹³⁶Para los efectos de los párrafos 6 y 7, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual cubiertos específicamente en este Capítulo. Para los efectos de los párrafos 6 y 7 la "protección" también incluirá la prohibición de elusión de las medidas tecnológicas efectivas, de conformidad con el artículo 17.7 (5), y a las disposiciones referentes a la información sobre la gestión de los derechos, de conformidad con el artículo 17.7 (6).

una Parte en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en este Capítulo. En lo concerniente a los párrafos 10 y 11, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor y los derechos conexos relacionadas con las obras y fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 17.7 (7).

11. Ninguna Parte estará obligada a restablecer la protección a la materia que, en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, haya pasado al dominio público en esa Parte.

12. Cada Parte garantizará que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de los derechos de propiedad intelectual, y todas las decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general correspondientes a la observancia de tales derechos, se harán por escrito y serán publicadas¹³⁷, o cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en el idioma del país, de forma que permita a la otra Parte y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos, con el objeto que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual sea transparente. Nada en este párrafo obligará a una Parte a divulgar información confidencial, que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

13. Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este Capítulo.

14. Para los efectos de fortalecer el desarrollo y la protección de la propiedad intelectual, e implementar las obligaciones de este Capítulo, las Partes cooperarán, según términos mutuamente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos asignados, por medio de:

- (a) proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual como instrumento de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de la propiedad intelectual;
- (b) la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de las Partes; y

¹³⁷El requisito de publicación se entenderá satisfecho si se pone a disposición del público el documento escrito a través de Internet.

(c) aumentar el conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos usados para la administración de la propiedad intelectual.

Artículo 17.2: Marcas de fábrica o de comercio

1. Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas¹³⁸ y marcas olfativas. Ninguna Parte está obligada a tratar a las marcas de certificación como una categoría separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos.

2. Cada Parte otorgará la oportunidad para que las partes interesadas se opongan a la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio.

3. De conformidad con el Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, cada Parte garantizará que cualquier medida que exija el uso del término usual en lenguaje común como el nombre común para un producto (“nombre común”) incluido, entre otras cosas, exigencias relacionadas con el tamaño relativo, ubicación o estilo de uso de la marca de fábrica o de comercio en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas de fábrica o de comercio usadas en relación con dichos productos.

4. Cada Parte establecerá que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios para los que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.¹³⁹

¹³⁸Una indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

¹³⁹Se entiende que la probabilidad de confusión será determinada en virtud de la legislación interna de marcas de fábrica o de comercio de cada Parte.

5. Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de terceros.

6. El artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1967) (Convenio de París) se aplicará mutatis mutandis a productos y servicios que no sean similares a aquellos identificados por una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, esté registrada o no, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos productos o servicios indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca de fábrica o de comercio, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio.

7. Cada Parte deberá, de acuerdo con su legislación interna, establecer medidas adecuadas para prohibir o anular el registro de una marca de fábrica o de comercio idéntica o similar a una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, si el uso de esa marca por la solicitante de un registro pudiere provocar confusión, o inducir a error o engaño, o si existiere el riesgo de asociar esa marca con el titular de la marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, o constituyere una explotación desleal de la reputación de la marca de fábrica o de comercio. Dichas medidas para prohibir o anular el registro no se aplicarán cuando el solicitante del registro sea el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida.

8. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, una Parte no exigirá que la reputación de la marca de fábrica o de comercio se extienda más allá del sector del público que normalmente trata con los respectivos productos o servicios.

9. Cada Parte reconoce la importancia de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (1999), adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y serán guiadas por los principios contenidos en esta Recomendación.

10. Cada Parte establecerá un sistema de registro de marcas de fábrica o de comercio, que incluirá:

- (a) proporcionar al solicitante una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de las razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio;
- (b) proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro; y
- (c) la exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas y por escrito.

11. Cada Parte trabajará, en la mayor medida de lo posible, para establecer un sistema electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas de fábrica o de comercio.

12. Con relación a las marcas de fábrica o de comercio, las Partes son alentadas a clasificar los productos y servicios de acuerdo con la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (1979). Además cada Parte dispondrá que:

- (a) cada registro o publicación referida a una solicitud o registro de una marca de fábrica o de comercio que indique los productos o servicios pertinentes, deberá señalar los productos o servicios por sus nombres; y
- (b) los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí simplemente sobre la base de que, en algún registro o publicación, aparecen bajo la misma clase de cualquier sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza. Por otra parte, los productos o servicios no podrán ser consideradas diferentes entre sí simplemente por el hecho de que en algún registro o publicación, aparecen en clases diferentes de cualquier sistema de clasificación, incluida la Clasificación de Niza.

Artículo 17.3: Nombres de dominio en Internet

1. Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel superior (ccTLD), establezca un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de fábrica o de comercio.

2. Cada Parte exigirá, además, que el administrador de su respectivo ccTLD, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa, con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio, de acuerdo con la legislación de cada Parte con relación a la protección de datos personales.

Artículo 17.4: Indicaciones geográficas¹⁴⁰

1. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras - incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica.

2. Chile deberá:

- (a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y
- (b) proporcionar a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de Estados Unidos el mismo reconocimiento que Chile otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema de registro de indicaciones geográficas de Chile.

3. Estados Unidos deberá:

- (a) proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y
- (b) proporcionar a las indicaciones geográficas chilenas de vinos y bebidas espirituosas el mismo reconocimiento que los Estados Unidos otorga a los vinos y bebidas espirituosas de conformidad con el sistema Certificate of Label Approval (COLA), administrado por el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of Treasury (TTB), o por cualquier organismo que le suceda.

¹⁴⁰Para los efectos de este artículo, personas de una Parte también significa organismos de gobierno.

Los nombres que Chile desee incluir en la regulación establecida en el 27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric), o en cualquier regulación sucesora, se regularán por el párrafo 4 de este artículo.

4. Cada Parte proporcionará los medios legales para que las personas de la otra Parte soliciten la protección o pidan el reconocimiento de las indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes o peticiones, según sea el caso, sin requerir la intercesión de una Parte en representación de sus personas.

5. Cada Parte procesará las solicitudes o peticiones, según sea el caso, para las indicaciones geográficas con el mínimo de formalidades.

6. Cada Parte pondrá a disposición del público, tanto de manera impresa como electrónica, las normas que rijan la presentación de solicitudes o peticiones, según sea el caso.

7. Cada Parte garantizará que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, se publiquen para los efectos de oposición, y contemplarán procedimientos para oponerse a las indicaciones geográficas que sean objeto de solicitud o petición. Cada Parte establecerá, también, procedimientos para anular cualquier registro resultante de una solicitud o petición.

8. Cada Parte garantizará que las medidas que rijan la presentación de solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos para esas acciones. Dichos procedimientos incluirán información de contacto suficiente para que los solicitantes o peticionarios puedan obtener pautas procesales específicas relativas al procesamiento de solicitudes o peticiones.

9. Las Partes reconocen el principio de exclusividad incorporado en la Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los derechos sobre marcas de fábrica y de comercio.

10. Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada Parte garantizará que los fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica incluyan lo siguiente:

(a) que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca de fábrica o de comercio preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca de fábrica o de comercio registrada, preexistente en esa Parte; o

(b) que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa Parte.

11. Dentro de un plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte deberá informar al público acerca de los medios en virtud de los cuales las Partes pretenden implementar los párrafos 2 a 10.

Artículo 17.5: Derechos de autor¹⁴¹

1. Cada Parte dispondrá que los autores¹⁴² de obras literarias y artísticas tengan el derecho¹⁴³ de autorizar o prohibir toda reproducción de sus obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica).

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11(1) (ii), 11bis(1)(i) y (ii), 11ter(1)(ii), 14(1) (ii), y 14bis(1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) (Convenio de Berna), cada Parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija¹⁴⁴.

¹⁴¹Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12(2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

¹⁴²La referencia a “autores” en este Capítulo hace referencia también a quienes hayan adquirido el derecho respectivo de conformidad con la ley.

¹⁴³Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos en este Capítulo, un derecho de autorizar o prohibir, o un derecho de autorizar significará un derecho exclusivo.

¹⁴⁴Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido de este Capítulo o del Convenio de Berna.

También queda entendido que nada de lo dispuesto en este artículo impide que una Parte aplique el Artículo 11bis (2) del Convenio de Berna.

3. Cada Parte otorgará a los autores de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias¹⁴⁵ de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

4. Cada Parte dispondrá que cuando el plazo de protección de una obra (incluida una obra fotográfica) se calcule:

(a) sobre la base de la vida de una persona natural, dicha duración no deberá ser inferior a la vida del autor y 70 años después de su muerte; y

(b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración será:

(i) no inferior a 70 años contados desde el final del año civil de la primera publicación autorizada de la obra; o

(ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de creación de la obra, no deberá ser inferior a 70 años contados desde el final del año civil en que fue creada la obra.

Artículo 17.6: Derechos conexos¹⁴⁶

1. Cada Parte dispondrá que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas¹⁴⁷ tengan el derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica).

2. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias¹⁴⁸ de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad.

¹⁴⁵Las expresiones “copias” y “original y copias”, sujetas al derecho de distribución de conformidad con este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares.

¹⁴⁶Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12 (2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

¹⁴⁷La referencia a “artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas” en este Capítulo hace referencia también a quienes hayan adquirido el derecho respectivo de conformidad con la ley.

¹⁴⁸Las expresiones “copias” y “original y copias” sujetas al derecho de distribución de conformidad con este párrafo, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles, esto es, para este efecto, “copias” significa ejemplares.

3. Cada Parte otorgará los derechos previstos en virtud de este Capítulo a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas que sean personas de la otra Parte y a las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se publiquen o fijen por primera vez en una Parte. Se considerará que una interpretación o ejecución o fonograma ha sido publicado por primera vez en cualquier Parte, cuando sea publicado dentro de 30 días contados a partir de su publicación original.¹⁴⁹

4. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir:

- (a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y
- (b) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

5. (a) Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

(b) A pesar de lo dispuesto en el párrafo 5(a) y en el artículo 17.7(3), el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas a través de comunicaciones analógicas y radiodifusión libre inalámbrica, y las excepciones y limitaciones a dicho derecho respecto de esas actividades, será materia de legislación interna. Cada Parte podrá adoptar excepciones y limitaciones, incluyendo licencias obligatorias, al derecho de autorizar o prohibir la radiodifusión o comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones o fonogramas con respecto a otras transmisiones no interactivas de acuerdo con el artículo 17.7 (3). Dichas licencias obligatorias no perjudicarán el derecho del artista intérprete o ejecutante o del productor de un fonograma de recibir una remuneración equitativa.

¹⁴⁹Para la aplicación del artículo 17.6 (3), se entenderá por fijación la finalización de la cinta maestra o su equivalente.

6. Ninguna Parte subordinará el goce y el ejercicio de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas, establecidos en este Capítulo a ninguna formalidad.

7. Cada Parte dispondrá que cuando el plazo de protección de una interpretación o ejecución o fonograma, se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona natural, la duración será:

(a) no inferior a 70 años contados desde el final del año civil de la primera publicación autorizada de la interpretación o ejecución o fonograma; o

(b) a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de la fijación de la interpretación o ejecución o fonograma, no deberá ser inferior a 70 años contados desde el final del año civil en que fue fijada la interpretación o ejecución o fonograma.

8. Para los efectos de los artículos 17.6 y 17.7, las siguientes definiciones se aplican respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas:

(a) artistas intérpretes o ejecutantes significa todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;

(b) fonograma significa toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;¹⁵⁰

(c) fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;

(d) productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;

(e) publicación de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma significa la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente;

¹⁵⁰Queda entendido que la definición de fonograma establecida en este Capítulo, no sugiere que los derechos respecto del fonograma se verán afectados de modo alguno al ser incorporados a un trabajo cinematográfico u otro trabajo audiovisual.

(f) radiodifusión significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será "radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;

(g) comunicación al público de una interpretación o ejecución o de un fonograma significa la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos del artículo 17.6 (5), se entenderá que "comunicación al público" incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles para el público.

Artículo 17.7: Obligaciones comunes al derecho de autor y derechos conexos¹⁵¹

1. Cada Parte establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de una obra incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor debido a que también es necesaria la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor. Asimismo, cada Parte establecerá que, cuando fuera necesaria la autorización tanto del autor de una obra incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor debido a que también es necesaria la autorización del autor.

2. (a) Cada Parte dispondrá que para el derecho de autor y derechos conexos:

(i) cualquier persona propietaria de cualquier derecho económico, es decir, no de un derecho moral, podrá, libre y separadamente, transferir tal derecho mediante un contrato; y

(ii) cualquier persona que haya adquirido o sea propietario de tales derechos económicos en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que implican la creación de obras, interpretación o ejecución o fonogramas, podrá ejercer tales derechos a nombre propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos se deriven.

(b) Cada Parte podrá establecer:

¹⁵¹Salvo por lo dispuesto en el artículo 17.12 (2), cada Parte le dará vigencia a este artículo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

(i) cuáles contratos de empleo que implican la creación de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transferencia de los derechos económicos en virtud de la ley, y

(ii) límites razonables respecto de las disposiciones establecidas en el párrafo 2(a), para proteger los intereses de los titulares originarios, tomando en consideración los legítimos intereses de los cesionarios.

3. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.¹⁵²

4. Con el fin de confirmar que todos los organismos federales o centrales de gobierno utilizan únicamente programas computacionales autorizados, cada Parte emitirá los decretos administrativos o supremos, leyes, ordenanzas o reglamentos correspondientes para regular activamente la adquisición y administración de programas computacionales para dicho uso gubernamental. Tales medidas podrán consistir en procedimientos tales como el registro y la elaboración de inventarios de los programas incorporados a los computadores de los organismos e inventarios de las licencias existentes de programas computacionales.

5. Con el fin de otorgar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos y que respecto

¹⁵²El artículo 17.7 (3) permite que las Partes apliquen y amplíen debidamente al entorno digital las limitaciones y excepciones plasmadas en su legislación interna, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno digital. Para las obras que no sean programas computacionales, y otras materias, dichas limitaciones y excepciones podrán incluir reproducciones temporales que sean transitorias o accesorias y que forman parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad es permitir: (a) la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) un uso lícito de una obra u otra materia protegida y que no tenga por sí misma una significación económica independiente.

El artículo 17.7 (3) no amplía ni reduce el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna, el Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI (1996) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de la OMPI (1996).

de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas protegidos por los derechos de autor y derechos conexos, restrinjan actos no autorizados:

(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que a sabiendas¹⁵³, elude sin autorización del titular del derecho o de la ley de conformidad con este

Tratado, cualquier medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegida, será responsable civilmente y, en circunstancias apropiadas, será objeto de responsabilidad penal, o dicha conducta podrá ser considerada una agravante de otro delito¹⁵⁴.

Ninguna Parte está obligada a imponer responsabilidad civil o penal a una persona que eluda medidas tecnológicas que protejan los derechos exclusivos del derecho de autor o derechos conexos en una obra protegida, pero no controlan el acceso a la obra;

(b) cada Parte dispondrá también de medidas administrativas o civiles y, cuando la conducta es maliciosa y con propósitos comerciales prohibidos, medidas penales con respecto a la fabricación, importación, distribución, venta o arriendo de dispositivos, productos o componentes o el suministro de servicios que:

(i) sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva;

(ii) no tengan un propósito o uso comercialmente significativo distinto que el de eludir cualquier medida tecnológica efectiva; o

(iii) han sido principalmente diseñados, producidos, adaptados, o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

Cada Parte garantizará que se tomen debidamente en cuenta, entre otros, los propósitos educacionales o científicos de la conducta del acusado al aplicar medidas penales de conformidad con las disposiciones que implementan este subpárrafo. Una Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos prohibidos de conformidad con este subpárrafo, que sean realizados en relación con bibliotecas, archivos e instituciones educacionales, sin fines de lucro. Si dichos actos fueron

¹⁵³Para los efectos del párrafo 5, se podrá demostrar conocimiento mediante pruebas razonables tomando en consideración los hechos y las circunstancias que rodeen la supuesta infracción.

¹⁵⁴El párrafo 5 no obliga a las Partes a exigir que el diseño, o el diseño y la selección de las piezas y componentes de un producto de computación, telecomunicaciones o electrónico para los consumidores contemple una respuesta a cualquier medida tecnológica en particular, a condición de que dicho producto no vulnere de otra forma ninguna disposición relativa a la puesta en práctica del párrafo 5(b).

llevados a cabo de buena fe, sin conocimiento de que la conducta estaba prohibida, además podrán eximirse de responsabilidad civil;

(c) cada Parte garantizará que ninguna disposición de los subpárrafos (a) y (b), afectará los derechos, sanciones, limitaciones o defensas respecto de infracciones al derecho de autor o derechos conexos;

(d) cada Parte deberá limitar las restricciones y excepciones a las medidas que implementen los subpárrafos (a) y (b) a ciertos casos especiales que no menoscaben la adecuada protección legal ni la eficacia de los recursos legales destinados a impedir la elusión de medidas tecnológicas efectivas. En particular, cada Parte podrá establecer excepciones o limitaciones para abordar las siguientes situaciones y actividades de acuerdo con el subpárrafo

(e):

(i) cuando se demuestre o reconozca en un procedimiento legislativo o administrativo establecido por ley, que se produce un impacto adverso, real o probable, sobre usos no infractores de una determinada clase de obras o sobre excepciones o limitaciones al derecho de autor o derechos conexos respecto de una clase de usuarios, a condición de que cualquier limitación o excepción adoptada en virtud de este subpárrafo (d)(i) tenga efecto durante un período no superior a tres años contados a partir de la fecha de la conclusión de tal procedimiento;

(ii) las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a una copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizada de buena fe en lo referente a elementos específicos de ese programa de computación, que no estén fácilmente disponibles para esa persona¹⁵⁵, con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa de un programa de computación creado independientemente con otros programas¹⁵⁶;

(iii) las actividades no infractoras y de buena fe, realizadas por un investigador, que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución o presentación de una obra, y que haya hecho un intento razonable para obtener autorización para esas actividades, en la medida que sean necesarias

¹⁵⁵Para mayor certeza, se considerará que los elementos de un programa de computación no han sido puestos, fácilmente, a disposición de una persona que pretende llevar a cabo actividades de ingeniería inversa, no infractora, cuando ellos no pueden ser obtenidos de la literatura sobre la materia, del titular del derecho de autor, o de otras fuentes de dominio público.

¹⁵⁶El hecho de que esta actividad se produzca como parte de actividades de investigación y desarrollo no la exime de esta excepción.

con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de tecnologías de codificación o encriptación¹⁵⁷;

(iv) la inclusión de un componente o una pieza con el único fin de impedir que los menores de edad tengan acceso en línea a un contenido inadecuado en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que en sí mismo no viole las medidas que implementen los subpárrafos (a) y (b);

(v) las actividades no infractoras y de buena fe, autorizadas por el propietario de un computador, sistema de computación o red de computadores con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de ese computador, sistema de computación o red de computadores;

(vi) actividades no infractoras con el único fin de identificar e inhabilitar una función capaz de recolectar o diseminar en forma encubierta, información de identificación personal que refleje las actividades en línea de una persona natural, de manera tal que no tenga ningún otro efecto sobre la posibilidad de cualquier persona de tener acceso a alguna obra;

(vii) actividades legalmente autorizadas que llevadas a cabo por empleados, funcionarios o contratistas de gobierno con el fin de aplicar la ley, realizar actividades de inteligencia o actividades similares de gobierno; y

(viii) el acceso por parte de bibliotecas sin fines de lucro, archivos o instituciones educacionales a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones;

(e) cada Parte podrá aplicar las excepciones y limitaciones para las situaciones y actividades establecidas en el subpárrafo (d) de la siguiente manera:

(i) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (a) podrá ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a cada situación y actividad establecidas en el subpárrafo (d);

(ii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las medidas tecnológicas efectivas que controlan el acceso a una obra, podrán ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en los subpárrafos (d) (ii), (iii), (iv), (v) y (vii);

(iii) cualquier medida destinada a implementar el subpárrafo (b) en cuanto se aplique a las medidas tecnológicas efectivas que protegen los derechos de autor y derechos conexos, podrá ser objeto de las excepciones y limitaciones, con respecto a las actividades establecidas en el subpárrafo (d) (ii) y (vii);

¹⁵⁷El hecho de que esta actividad se produzca como parte de actividades de investigación y desarrollo no la excluye de esta excepción.

(f) medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma, u otro material protegido, o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden, de manera usual, ser eludidos accidentalmente.

6. Con el fin de proporcionar recursos jurídicos adecuados y efectivos para proteger la información sobre la gestión de los derechos:

(a) cada Parte dispondrá que cualquier persona que, sin autorización y a sabiendas o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos,

(i) a sabiendas suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos;

(ii) distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o

(iii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la de gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, será responsable, tras la acción judicial de cualquier parte agraviada, y sujeto a las sanciones dispuestas en el artículo 17.11(5). Cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos y sanciones penales, al menos en los casos cuando los actos prohibidos en el subpárrafo sean realizados maliciosamente y con el propósito de obtener una ventaja comercial. Cada Parte podrá eximir de responsabilidad penal a los actos en relación con una biblioteca, archivo, institución educacional o una entidad de radiodifusión al público, sin fines de lucro.

(b) información sobre la gestión de derechos significa:

(i) la información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;

(ii) la información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma; y

(iii) todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6(a) exige que el propietario de cualquier derecho relacionado con la obra, interpretación o ejecución o fonograma adjunte información sobre

gestión de derechos a copias de dicho material o hacer que la información sobre gestión de derechos figure en relación con una comunicación al público de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.

7. Cada Parte aplicará el Artículo 18 del Convenio de Berna, mutatis mutandis, a toda la protección de los derechos de autor, derechos conexos y medidas tecnológicas efectivas e información sobre gestión de derechos señalada en los artículos 17.5, 17.6 y 17.7.

Artículo 17.8: Protección de señales satelitales portadoras de programas codificados

1. Las Partes considerarán:

(a) una infracción civil o penal la construcción, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución de otro modo, de un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo¹⁵⁸ que la función principal del dispositivo o sistema consiste únicamente en ayudar a decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal; y

(b) una infracción civil o penal la recepción o distribución maliciosa de una señal satelital portadora de un programa codificado sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal.

2. Cada Parte establecerá que cualquier persona agraviada por una actividad descrita en los párrafos 1(a) o 1(b), incluida cualquier persona que tenga un interés en la señal codificada o en el contenido de la misma, podrá ejercer una acción civil conforme a cualquier medida que implemente este párrafo.

Artículo 17.9: Patentes

1. Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para los efectos de este artículo, una Parte podrá

¹⁵⁸Para los efectos del párrafo 1, el conocimiento podrá ser demostrado a través de evidencia razonable, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que rodean la supuesta infracción.

considerar las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” como sinónimos de las expresiones “no evidentes” y “útiles” respectivamente.

2. Cada Parte realizará esfuerzos razonables, mediante un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer legislación dentro de cuatro años desde la entrada en vigor de este Tratado, que permita disponer de protección mediante patentes para plantas a condición de que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

4. Si una Parte autoriza la utilización de una materia protegida por una patente vigente por parte de un tercero, para apoyar la solicitud de autorización de comercialización o permiso sanitario de un producto farmacéutico, la Parte deberá establecer que ningún producto fabricado en virtud de dicha autorización podrá ser fabricado, usado o vendido en el territorio de la Parte, excepto para cumplir con los requisitos de obtención de la autorización de comercialización o permiso sanitario y, si la exportación es permitida, el producto sólo será exportado fuera del territorio de la Parte para el propósito de cumplir con los requerimientos para emitir la autorización de comercialización o permiso sanitario en la Parte exportada.

5. Una Parte podrá revocar o anular una patente solamente cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente¹⁵⁹.

6. Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, ajustará el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el otorgamiento de la patente. Para los efectos de este párrafo, una demora irrazonable se entenderá que incluye una demora en la emisión de la patente superior a cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Parte, o de tres años desde que el requerimiento de examen para la solicitud haya sido hecho, cualquiera de

¹⁵⁹El fraude en la obtención de una patente puede constituir un fundamento para su anulación o revocación.

ellos que sea posterior, a condición de que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinación de tales demoras.

7. Ninguna Parte usará la divulgación pública como motivo para no otorgar la patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue hecha o autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en la Parte.

Artículo 17.10: Medidas relativas a ciertos productos regulados

1. Si una Parte exige la presentación de información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola, que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada, para otorgar la autorización de comercialización o permiso sanitario de dicho producto, la Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información, comercialicen un producto basado en esa nueva entidad química, fundados en la aprobación otorgada a la parte que presentó la información. Cada Parte mantendrá dicha prohibición, por un período de a lo menos cinco años contado a partir de la fecha de aprobación del producto farmacéutico y de diez años contado desde la fecha de aprobación del producto químico agrícola.¹⁶⁰ Cada Parte protegerá dicha información contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público.

2. Respecto de los productos farmacéuticos amparados por una patente, cada Parte deberá:

(a) otorgar una extensión del plazo de la patente para compensar al titular de la misma por la reducción irrazonable del plazo de la patente, resultante del proceso de autorización de comercialización;

(b) pondrá a disposición del titular de la patente la identidad de cualquier tercero que solicite la autorización de comercialización efectiva durante el plazo de la patente; y

(c) negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia del titular de la patente.

¹⁶⁰Cuando una Parte, en la fecha de implementación del Acuerdo sobre los ADPIC, tenía en funcionamiento un sistema de protección de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas que no involucre a entidades químicas nuevas, de un uso comercial desleal que otorguen un período de protección más breve que el especificado en el párrafo 1, la Parte podrá conservar tal sistema sin perjuicio de las obligaciones del párrafo 1.

Artículo 17.11: Observancia de los derechos de propiedad intelectual

Obligaciones generales

1. Cada Parte garantizará que los procedimientos y recursos establecidos en este artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean establecidos de acuerdo con su legislación interna.¹⁶¹ Tales procedimientos y recursos administrativos y judiciales, civiles o penales, estarán disponibles para los titulares de dichos derechos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte reconozca, así como con los fundamentos de su propio sistema legal.

2. Este artículo no impone a las Partes obligación alguna:

(a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; o

(b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general.

La distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual no exime a las Partes de cumplir con las disposiciones de este artículo.

3. Las decisiones finales sobre el fondo de un caso de aplicación general se formularán por escrito y señalarán las razones o los fundamentos jurídicos en los que se basan dichas decisiones.

4. Cada Parte publicará o pondrá a disposición del público la información que cada Parte pueda recopilar, respecto de los esfuerzos realizados para lograr la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual, incluida información estadística.

5. Cada Parte pondrá al alcance los recursos civiles establecidos en este artículo para los actos descritos en los artículos 17.7 (5) y 17.7 (6).

¹⁶¹Ninguna disposición de este Capítulo impedirá a una Parte establecer o mantener formalidades procesales judiciales o administrativas adecuadas para este propósito, que no menoscaben los derechos y obligaciones de cada Parte conforme a este Tratado.

6. En los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos a los derechos de autor y derechos conexos, cada Parte dispondrá que:

(a) la persona natural o entidad legal cuyo nombre es indicado como el autor, productor, interprete o ejecutante o editor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma de la manera usual¹⁶², se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, como titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución o fonograma;

(b) se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en dicha materia. Una Parte podrá requerir, como condición para otorgar dicha presunción de subsistencia, que la obra parezca, a primera vista, ser original y que tenga una fecha de publicación no superior a 70 años anteriores a la fecha de la presunta infracción.

Procedimientos¹⁶³ y recursos civiles y administrativos

7. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de los derechos¹⁶⁴ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual.

8. Cada Parte dispondrá que:

(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho:

(i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que haya desarrollado una actividad infractora; y

(ii) al menos en el caso de infracciones de marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor o derechos conexos, las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no hayan sido considerados al calcular los daños;

(b) al determinar el daño al titular del derecho, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas.

¹⁶²Cada Parte podrá establecer los medios por lo cuales se determinará qué constituye “manera usual” para un determinado soporte físico.

¹⁶³Para los efectos de este artículo, procedimientos judiciales civiles se refieren a los procedimientos que se aplican a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁶⁴Para los efectos de este artículo, el término “titular del derecho” incluirá a los licenciatarios debidamente autorizados, así como a las federaciones y asociaciones que tengan reconocimiento legal permanente y que estén autorizadas para hacer valer tales derechos.

9. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos respecto de las obras protegidas por derecho de autor o derechos conexos, y en casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, establecerá indemnizaciones predeterminadas conforme a la legislación interna de cada Parte y que las autoridades judiciales consideren razonables a la luz de la finalidad del sistema de propiedad intelectual y de los objetivos enunciados en este Capítulo.

10. Cada Parte dispondrá que, salvo en circunstancias excepcionales, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que, al término de los procedimientos judiciales civiles, relativos a la infracción a los derechos de autor o derechos conexos y falsificación de marcas de fábrica o de comercio, la parte infractora deba pagar al titular vencedor las costas u honorarios procesales, más los honorarios razonables de los abogados.

11. En los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derecho de autor y derechos conexos y falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el secuestro de las mercancías bajo sospecha de infracción y de los materiales e implementos utilizados para fabricar dichas mercancías cuando sea necesario para evitar que se siga produciendo la actividad infractora.

12. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte dispondrá que:

- (a) sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar a su discreción, la destrucción, salvo en casos excepcionales, de las mercancías que hayan sido determinadas como mercancías infractoras;
- (b) la donación con fines de caridad de las mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho, salvo en casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra, producción o fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos;
- (c) las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, a su discreción, la destrucción de los materiales e implementos efectivamente utilizados en la fabricación de las mercancías infractoras. Al considerar dichas solicitudes, las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la necesaria proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la sanción ordenada, como también el interés de terceras personas titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado; y

(d) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías en los circuitos comerciales. Sin embargo, dichas mercancías podrán ser donadas con fines caritativos cuando el retiro de la marca de fábrica o de comercio elimine el carácter infractor de las mercancías y las mercancías ya no sean identificables con la marca de fábrica o de comercio retirada.

13. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte dispondrá que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías. Las autoridades judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor rebelde, de acuerdo con la legislación interna de cada Parte.

14. En la medida en que se puedan ordenar medidas correctivas civiles como resultado de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en los párrafos 1 al 13.

Medidas precautorias

15. Cada Parte dispondrá que las solicitudes de medidas precautorias sin haber oído a la otra parte se substancien en forma expedita de acuerdo con las reglas de procedimiento judicial de cada Parte.

16. Cada Parte dispondrá que:

(a) las autoridades judiciales estén facultadas para exigir al solicitante de una medida precautoria que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre, que el solicitante es el titular del derecho en cuestión¹⁶⁵ y que su derecho va a ser objeto inminente de infracción, y para ordenar al solicitante que otorgue una garantía razonable o caución equivalente de una cuantía que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, establecida a un nivel tal que no constituya una disuasión injustificada del acceso a dichos procedimientos.

¹⁶⁵De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 6(a).

(b) en caso de que las autoridades judiciales u otras autoridades designen a expertos, técnicos o a otras personas, que deban ser pagados por las partes, dichas costas se fijarán a un nivel razonable tomando en consideración el trabajo realizado, o si corresponde, se basarán en honorarios estandarizados, y no disuadirán injustificadamente el acceso a dichos procedimientos.

Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera

17. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de un derecho que inicie procedimientos con el objeto que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías sospechosas de portar marcas de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías pirata que lesionan los derechos de autor¹⁶⁶ para libre circulación, se le exija que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación de la Parte de importación, existe presunción de infracción del derecho de propiedad intelectual del titular, debiendo proporcionar información suficiente para que las mercancías sospechosas sean razonablemente reconocibles para las autoridades aduaneras.

La información suficiente requerida no deberá disuadir injustificadamente del recurso a estos procedimientos.

18. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para exigir al solicitante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o caución equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

19. Cada Parte facultará a las autoridades competentes para que, cuando las autoridades competentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, puedan comunicar

¹⁶⁶Para los efectos de los párrafos 17 a 19:

(a) mercancías con marcas de fábrica o comercio falsificadas significa cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca de fábrica o comercio, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de fábrica o de comercio de que se trate otorga la legislación del país de importación;

(b) mercancías piratas que lesionan el derecho de autor significa cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción, y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

al titular del derecho, cuando éste lo solicite, los nombres y direcciones del consignador, importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

20. Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén autorizadas para iniciar medidas en frontera de oficio, sin requerir reclamación formal de un particular o del titular del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o sospechar que las mercancías que se están importando, destinadas a la exportación o en tránsito, son falsificadas o pirateadas. En el caso de mercancías en tránsito, las Partes, de conformidad con otros tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer que la facultad de oficio, se ejerza antes de sellar el contenedor u otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, cuando proceda.¹⁶⁷

21. Cada Parte dispondrá que:

- (a) las mercancías que las autoridades competentes hayan determinado que son pirateadas o falsificadas serán, salvo en casos excepcionales, destruidas;
- (b) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificada, el simple retiro de la marca de fábrica o de comercio apuesta no bastará para permitir su liberación a los canales comerciales;
- (c) en ningún caso podrán las autoridades competentes autorizar o permitir la reexportación de mercancías pirateadas o falsificadas, ni que se los someta a otros procedimientos aduaneros.

Procedimientos y recursos penales

22. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería, a escala comercial, de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos por el derecho de autor o derecho conexos. Específicamente, cada Parte garantizará que:

- (a) (i) la infracción maliciosa¹⁶⁸ al derecho de autor y derechos conexos con fines de beneficio comercial o ganancia económica serán objeto de procedimientos y sanciones penales;¹⁶⁹

¹⁶⁷Las Partes reconocen sus obligaciones con respecto a la cooperación tecnológica y otras materias incluidas en el Capítulo Cinco (Administración Aduanera) respecto, entre otras cosas, al mejoramiento de la fiscalización aduanera con relación a los derechos de propiedad intelectual.

¹⁶⁸Para los efectos del párrafo 22, la evidencia de reproducción o distribución de una obra protegida por el derecho de autor no será suficiente, por sí, para establecer una infracción maliciosa.

(ii) la piratería lesiva de los derechos de autor o de derechos conexos, a escala comercial, incluye la reproducción o distribución infractora realizada con malicia, incluida la que se realiza por medios electrónicos, de copias cuyo valor monetario total es significativo, calculado sobre la base del valor legítimo de venta al detalle de las mercancías infringidas;

(b) los recursos disponibles deberán incluir sentencias de prisión y/o multas que sean suficientes para que actúen como un disuasivo frente a futuras infracciones y presenten un nivel de sanción conforme con la gravedad de la infracción, las cuales deberán ser aplicadas por las autoridades judiciales a la luz, entre otros, de estos criterios;

(c) las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar la incautación de las mercancías sospechosas de falsificación o piratería, de documentos, mercancías que legalmente hayan sido determinadas como provenientes de la actividad infractora, y materiales e implementos que constituyen evidencia de la infracción. Cada Parte, además, dispondrá que sus autoridades judiciales estarán facultadas para incautar bienes, de acuerdo con la legislación interna.

Los bienes sujetos a incautación, en cumplimiento de una orden de investigar, no necesitarán estar individualizados específicamente, mientras correspondan a las categorías generales especificadas en la orden;

(d) las autoridades judiciales tengan facultades para ordenar, entre otras medidas, el decomiso de los activos que legalmente hayan sido determinados como provenientes de la actividad infractora y el decomiso y la destrucción de todas las mercancías falsificadas y pirateadas, al menos respecto de los casos de piratería de derechos de autor y de derechos conexos, cualquier material o implementos relacionados que efectivamente fueron usados para fabricar las mercancías pirateadas. Ese decomiso o destrucción no otorgará al infractor derecho a compensación alguna; y

(e) las autoridades correspondientes, conforme determine cada Parte, estén facultadas, en casos de piratería lesiva de los derechos de autor y derechos conexos y de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, de ejercer acciones legales de oficio, sin requerir de un reclamo formal por parte de un particular o un titular de derechos.

¹⁶⁹Para los efectos del párrafo 22, se entenderá que el beneficio comercial o la ganancia financiera excluyen las infracciones de poco valor. Ninguna disposición en este Tratado impide que los fiscales ejerzan su discreción en cuanto a declinar la persecución de un caso.

Limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet

23. (a) Para los efectos de poner en vigor procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de autor ¹⁷⁰cubiertos en este capítulo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y de recursos civiles y criminales, cada Parte establecerá, de conformidad con el marco establecido en este artículo:

(i) incentivos legales para que los proveedores de servicio cooperen con los titulares de derechos de autor para disuadir del almacenamiento y transmisión no autorizados de materiales amparados por los derechos de autor; y

(ii) limitaciones en su legislación relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores de servicio por infracciones a los derechos de autor que dichos proveedores no controlen, inicien o dirijan y que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación, tal como se señala a continuación.

(b) Estas limitaciones excluirán las reparaciones pecuniarias y contemplarán límites razonables a los mandamientos judiciales para ordenar o restringir ciertos actos para las siguientes funciones y se restringirán a esas funciones:

(i) transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para el material sin modificar su contenido¹⁷¹;

(ii) almacenamiento temporal (caching) llevado a cabo mediante un proceso automático;

(iii) almacenamiento a petición de un usuario de material que se aloja en un sistema o red controlada u operada por o para el proveedor, incluidos correos electrónicos y sus archivos adjuntos almacenados en el servidor del proveedor, y páginas web alojadas en el servidor del proveedor; y

(iv) referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluidos hipervínculos y directorios.

Estas limitaciones se aplicarán sólo en el caso de que el proveedor no inicie la transmisión, o seleccione el material o sus destinatarios (salvo en el caso de que una función descrita en el subpárrafo (iv) conlleve en sí misma alguna forma de selección). Este párrafo no excluye la disponibilidad de otras defensas de aplicación general ante violaciones al derecho de autor, y los

¹⁷⁰Para los efectos del párrafo 23, “derechos de autor” también incluirá los derechos conexos.

¹⁷¹La modificación del contenido del material no incluirá la manipulación tecnológica del material para los efectos de facilitar la transmisión de red, como la división en paquetes.

requisitos de las limitaciones respecto de cada función, serán consideradas en forma separada de los requisitos respecto de las limitaciones de las otras funciones.

(c) Respecto de la función (b) (ii), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicio:

(i) cumpla con las condiciones de acceso de usuarios y reglas relativas a la actualización del material almacenado impuestas por el proveedor del material;

(ii) no interfiera con tecnología compatible con normas de la industria ampliamente aceptados, utilizadas legalmente en el sitio de origen para obtener información sobre el uso del material, y a que no modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y

(iii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que ha sido retirado o al que se ha inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación efectiva de una supuesta infracción, de acuerdo con el subpárrafo (f).

Respecto de las funciones (b) (iii) y (iv), las limitaciones estarán condicionadas a que el proveedor de servicio:

(i) no reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en circunstancias en que tiene el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad;

(ii) retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material que se aloja en su sistema o red al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al enterarse de hechos o circunstancias a partir de los cuales se hacía evidente la infracción, incluso mediante notificaciones efectivas de supuesta infracción de acuerdo con la subpárrafo (f); y

(iii) designe públicamente un representante para recibir dichas notificaciones.

(d) La aplicabilidad de las limitaciones contempladas en este párrafo estarán condicionadas a que el proveedor de servicio:

(i) adopte e implemente en forma razonable¹⁷² una política que estipule que en circunstancias apropiadas se pondrá término a las cuentas, de los infractores reincidentes; y

(ii) se adapten y no interfieran con medidas técnicas estándar que legalmente protegen e identifican material protegido por derecho de autor, que se desarrollen mediante un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de partes interesadas, aprobado por las autoridades pertinentes,

¹⁷²Una Parte podrá establecer en su legislación interna que “implemente en forma razonable” implica, entre otras cosas, que dicha política se encuentre continuamente a disposición de los usuarios de su sistema o red.

cuando sea aplicable, que estén disponibles en términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos significativos a los proveedores de servicio o cargas significativas a sus sistemas o redes.

La aplicabilidad de las limitaciones de este párrafo no podrá estar condicionada a que el proveedor de servicio realice controles de su servicio, o que decididamente busque hechos que indiquen actividad infractora, salvo en la medida que sea coherente con tales medidas técnicas.

(e) Si el proveedor de servicio califica para la limitación relativa a la función (b) (i), los mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos, se limitarán a terminar determinadas cuentas, o a la adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado sitio en línea no doméstico. Si el proveedor de servicio califica para las limitaciones respecto de cualquier otra función señalada en el subpárrafo (b), los mandamientos judiciales que ordenan o restringen ciertos actos se limitarán al retiro o inhabilitación de acceso al material infractor, la terminación de determinadas cuentas y otras medidas correctivas que un tribunal pueda considerar necesarias, a condición de que dichas medidas correctivas sean lo menos gravosas para el proveedor de servicio, para los usuarios y para los suscriptores entre formas comparables de reparación efectiva. Cualquier otra reparación se emitirá con la debida consideración de la carga relativa para el proveedor de servicio, para los usuarios y para los suscriptores y el daño al titular del derecho de autor, la factibilidad técnica y la eficacia de la medida, considerando además, si existen formas de observancia relativamente menos gravosas a para asegurar el cumplimiento. Con la excepción de ordenes que aseguran la preservación de evidencia, o de otras ordenes que no tengan un efecto adverso real en la operación de la red de comunicaciones del proveedor de servicio, la reparación sólo estará disponible en caso que el proveedor de servicio haya sido notificado y se le haya dado la oportunidad de comparecer ante la autoridad judicial.

(f) Para los efectos de la notificación y el proceso de bajada de las funciones (b) (ii), (iii) y (iv), cada Parte establecerá procedimientos adecuados mediante un proceso abierto y transparente establecido en su legislación interna, para notificaciones efectivas de supuestas infracciones y contra notificaciones efectivas por parte de aquellas personas cuyo material fue retirado o inhabilitado por equivocación o identificación errónea. Como mínimo, cada Parte requerirá que la notificación de una supuesta infracción sea una comunicación escrita, firmada física o electrónicamente¹⁷³ por una persona que represente, bajo la pena de perjurio u otra sanción penal de que es un representante autorizado del titular del derecho del material que se alega ha sido

¹⁷³ De acuerdo con la legislación interna.

infringido y, que contenga información razonablemente suficiente para que el proveedor de servicio sea capaz de identificar y localizar el material que la parte reclamante alega de buena fe que está infringiendo, y que permita contactar a dicha parte reclamante. Como mínimo, cada parte requerirá que una contra notificación efectiva contenga la misma información, mutatis mutandis, que una notificación que alegue una infracción, y además, contenga una declaración que el suscriptor que realiza la contra notificación acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Parte. Cada Parte además establecerá indemnizaciones pecuniarias contra cualquier persona que realice una notificación o contra notificación con información falsa a sabiendas, que cause daño a cualquier parte interesada como consecuencia de que el proveedor de servicios se haya basado en esa información.

(g) Si el proveedor de servicio retira o inhabilita, de buena fe, el acceso a material basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo que de ella resulte, siempre que, en el caso de material alojado en su sistema o red, adopte sin demora las acciones necesarias para notificar al proveedor del material que así lo ha hecho y, si el proveedor del material presenta una contra notificación efectiva y está sometido a la jurisdicción en un proceso por infracción, restablezca el material en línea, a menos que el primer notificante busque obtener una reparación judicial dentro de un tiempo razonable.

(h) Cada Parte establecerá un procedimiento administrativo o judicial que permita a los titulares de derechos de autor, que han efectuado una notificación efectiva de supuesta infracción, obtener en forma expedita de parte de un proveedor de servicio la información que éste posea para identificar al supuesto infractor.

(i) Proveedor de servicio significa, para los efectos de la función (b) (i), un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificación de su contenido entre puntos especificados por el usuario del material que selecciona el usuario, o para los efectos de las funciones (b) (ii) a (iv), un proveedor u operador de instalaciones de servicios en línea (incluyendo aquellos casos en que el acceso a la red es proporcionado por otro proveedor) o de acceso a redes.

Artículo 17.12: Disposiciones finales

1. Salvo disposición en contrario en este Capítulo, cada Parte le dará vigencia a las disposiciones de este Capítulo en la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

2. En aquellos casos en que la plena implementación de las obligaciones contenidas en este Capítulo, requieran que una Parte modifique su legislación interna, o de recursos económicos adicionales, estas modificaciones y recursos económicos deberán estar en vigor o disponibles, tan pronto como sea posible, y bajo ningún evento más tarde de:

(a) dos años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones establecidas en el artículo 17.2 sobre marcas de fábrica o de comercio, en los artículos 17.4 (1) a 17.4 (9) sobre indicaciones geográficas, los artículos 17.9 (1), 17.9 (3) a 17.9 (7) sobre patentes, y los artículos 17.5 (1) y 17.6 (1) sobre copias temporales;

(b) cuatro años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones del artículo 17.11 sobre observancia (incluidas las medidas en frontera), y el artículo 17.6 (5) en lo referente al derecho de comunicación al público, y transmisiones digitales no interactivas, para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas; y

(c) cinco años a contar de la entrada en vigor de este Tratado, en lo referente a las obligaciones del artículo 17.7 (5) sobre medidas tecnológicas efectivas.

Anexo 6: Antecedentes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos¹⁷⁴

Con el objeto de comenzar a discutir temas relativos a un eventual acuerdo entre Chile y EEUU, se creó en el año 1998 una comisión conjunta entre estos dos países, luego de fracasar los intentos del gobierno norteamericano que buscaban incorporar a Chile al NAFTA mediante el llamado “fast-track”. Es así como con fecha 29 de noviembre del año 2000, el Presidente de la República de la época, Ricardo Lagos Escobar, anunció al país el inicio de las negociaciones para un TLC con EEUU, las cuales se desarrollaron en catorce rondas¹⁷⁵, realizadas alternadamente en Chile y en EEUU, en las cuales ambos países fueron exponiendo y precisando sus posiciones respecto de los temas que conforman el Tratado como son acceso a mercados, temas laborales, medioambientales, aduaneros, propiedad industrial, entre otros.

El 16 de julio de 2003 el TLC es aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que significó el primer paso en la ratificación del TLC por parte de éste país. Así, el 24 de julio fue aprobado el Tratado por la Cámara de Representantes por 270 votos a favor, 156 en contra y 10 abstenciones. Finalmente el Congreso norteamericano aprobó en forma definitiva el Tratado el 31 de julio de ese año, por 66 votos a favor y 31 en contra, y se firmó por el presidente George Bush el 9 de septiembre de 2003.

Mientras tanto, en Chile el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2003. Con fecha 7 de octubre, el Tratado sorteó el primer trámite constitucional al ser aprobado sin modificaciones por la Cámara de Diputados por 87 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, despachándolo de este modo al Senado, siendo aprobado en segundo trámite constitucional, sin modificaciones, el 22 de octubre de 2003. El 4 de diciembre de ese año, el Tratado fue promulgado y se publicó finalmente en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2003, por medio del Decreto Supremo 312, entrándolo en vigencia el 1 de enero de 2004.

¹⁷⁴Información disponible en www.manualtlc.cl

¹⁷⁵La I Ronda de Negociaciones tuvo lugar en Washington, el 6 y 7 de diciembre del año 2000. Por su parte, la última Ronda de Negociaciones (XIV), se desarrolló también en Washington entre el 2 y el 10 de diciembre de 2002, alcanzándose el acuerdo definitivo el 11 de diciembre de ese año.

Anexo 7: Acuerdo sobre el Comercio de Vinos
(Anexo V del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea)

Artículo 1 Objetivos

Las Partes, sobre la base de la no discriminación y de la reciprocidad, acuerdan facilitar y fomentar los intercambios comerciales de vinos producidos en Chile y la Comunidad en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Artículo 2 Ámbito de aplicación y cobertura.

El presente Acuerdo se aplica a los vinos correspondientes a la partida 22.04 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías ("Sistema Armonizado"), producidos de forma que cumplan la normativa aplicable que regula la producción de un tipo particular de vino en el territorio de una Parte.

Artículo 3 Definiciones

A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo y salvo que éste disponga lo contrario, se entenderá por:

- a) "originario": Cuando siendo utilizado en relación con el nombre de una de las Partes, un vino es producido en esa Parte empleando únicamente uvas íntegramente vendimiadas en dicha Parte;
- b) "indicación geográfica": una indicación, tal como se establece en el párrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo ADPIC, protegida por la legislación y la normativa de una Parte a efectos de la identificación de un vino originario de una región o localidad de dicha Parte;
- c) "expresión tradicional": un nombre utilizado tradicionalmente, que haga referencia concreta a la producción o método de envejecimiento o de calidad, color, tipo de lugar o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del vino en cuestión y que esté reconocida por la legislación y normativa de una Parte a efectos de la descripción y presentación de dicho producto originario de esa Parte;
- d) "menciones complementarias de calidad": los términos que en la legislación chilena se denominan menciones complementarias de calidad;
- e) "homónima": la misma indicación geográfica o la misma expresión tradicional y mención complementaria de calidad, o un término tan similar que pueda causar confusión, utilizado para denotar lugares, procedimientos o cosas diferentes;

- f) "descripción": los términos utilizados para describir un vino en la etiqueta, o en los documentos que acompañan al vino durante su transporte, en los documentos comerciales, sobre todo en las facturas y las notas de entrega, y en el material publicitario; y, "describir" tendrá un significado similar;
- g) "etiquetado": toda descripción y demás referencias, signos, ilustraciones, indicaciones geográficas o marcas comerciales que distinguen a los vinos y aparecen en el recipiente, incluido su dispositivo de cierre o la etiqueta pegada al mismo y el revestimiento que cubre el cuello de las botellas;
- h) "Estado miembro": un Estado miembro de la Comunidad;
- i) "presentación": los términos o signos empleados en los recipientes, incluido el cierre, en las etiquetas y en el embalaje;
- j) "embalaje": los envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos de paja de todo tipo, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios recipientes o para su venta al consumidor final;
- k) "producido": el proceso completo de elaboración de vino;
- l) "proceso de elaboración del vino": el proceso de transformación del mosto, utilizando levadura, hasta el momento en que no queda ningún azúcar o hasta el momento en que se logra la cantidad de azúcar requerida, según la naturaleza del producto final;
- m) "variedades de vid": variedades de plantas de *Vitis Vinifera* sin perjuicio de la legislación que pueda estar vigente en una de las Partes en relación con la utilización de diversas variedades de vid en el vino producido en esa Parte;
- n) "identificación": empleado en relación con las indicaciones geográficas, la utilización de indicaciones geográficas a efectos de la descripción o presentación de un vino;
- o) "vino": únicamente la bebida que resulta de fermentación alcohólica completa o parcial de las uvas frescas de las variedades de vid mencionadas en el presente Acuerdo, prensadas o sin prensar, o de su mosto;
- p) "Acuerdo": el presente Acuerdo y sus Apéndices;
- q) "Acuerdo de Asociación": el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre las Partes, al cual se adjunta el presente Acuerdo; y
- r) "Comité de Asociación": el Comité mencionado en el Artículo 193 del Acuerdo de Asociación.

Artículo 4 Normas generales de importación y comercialización

1. Salvo en los casos en que el presente Acuerdo disponga lo contrario, los intercambios comerciales y comercialización del vino se realizarán con arreglo a la legislación y normativa vigentes en el territorio de la Parte de que se trate.
2. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la normativa vigente en ambas Partes en materia tributaria o de otras medidas de control pertinentes.

TÍTULO I

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE DENOMINACIONES DEL VINO

Artículo 5 Protección de las indicaciones geográficas

1. Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias, con arreglo al presente Acuerdo, para asegurar la protección recíproca de las denominaciones a las que se refiere el Artículo 6 que se empleen para la descripción y presentación del vino, según las define el Artículo 3, originario de las Partes. Para ello, cada Parte adoptará los medios jurídicos previstos en el Artículo 23 del Acuerdo ADPIC de la OMC con el fin de asegurar una protección eficaz e impedir el uso de una indicación geográfica para designar vinos no incluidos en dicha indicación o descripción.
2. Las denominaciones a las que se refiere el Artículo 6 se reservarán exclusivamente a los productos originarios de la Parte a los que se apliquen y no podrán utilizarse sino en las condiciones establecidas en la legislación y normativa de dicha Parte.
3. La protección a la que se refieren los párrafos 1 y 2 preverá, sobre todo, la exclusión de cualquier uso de las denominaciones a las que se refiere el Artículo 6 para los vinos que no sean originarios de la zona geográfica indicada, aunque:
 - a) se indique el verdadero origen del producto;
 - b) la denominación en cuestión se utilice como traducción;
 - c) la denominación vaya acompañada por términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", "método", u otras expresiones análogas.
4. En caso que existan indicaciones geográficas homónimas:
 - a) cuando dos indicaciones geográficas protegidas en virtud del presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada una de ellas siempre que no se induzca a error al consumidor acerca del verdadero origen del vino;
 - b) cuando una indicación geográfica protegida en virtud del presente Acuerdo sea homónima a la denominación de una zona geográfica situada fuera de las Partes, esta última podrá emplearse para

describir y presentar un vino de la zona geográfica a que se refiera, siempre que se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y que el vino no se presente a los consumidores de manera engañosa como originario de la Parte de que se trate.

5. En caso necesario, las Partes podrán establecer las condiciones prácticas de uso que permitan diferenciar las indicaciones geográficas homónimas a las que se refiere el párrafo 4, teniendo en cuenta la necesidad de dar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

6. Las disposiciones del presente Artículo se entenderán sin perjuicio del derecho de toda persona física/natural o jurídica a emplear, para fines comerciales, su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los consumidores.

Asimismo, el párrafo 1 del Artículo 7 no se aplicará a los nombres que en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo estén registrados como marcas comerciales.

7. En los casos en que, en el contexto de negociaciones con un tercer país, una Parte proponga proteger una indicación geográfica para el vino de ese tercer país y la denominación en cuestión sea homónima de una indicación geográfica de la otra Parte, se informará a ésta última y se le dará oportunidad de formular observaciones antes de proceder a la protección de la denominación.

Artículo 6 Indicaciones geográficas

Las denominaciones a las que se refiere el Artículo 5 serán las siguientes:

a) vinos originarios de la Comunidad:

i) las referencias al Estado miembro del que sea originario el producto;

ii) las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice I;

b) vinos originarios de Chile:

i) los términos que designen a Chile,

ii) las indicaciones geográficas listadas en el Apéndice II.

Artículo 7 Indicaciones geográficas y marcas comerciales

1. Se denegará el registro de las marcas comerciales de los vinos a que se refiere el Artículo 3 que sean idénticas a, similares a o contengan una indicación geográfica protegida en virtud del Artículo 5.

2. Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002, las marcas enumeradas en el Apéndice VI se cancelarán en 12 años por lo que se refiere al mercado

interno, y en un plazo de cinco años por lo que se refiere a la exportación, contándose ambos plazos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

3. En la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se cancelarán las marcas enumeradas en el Apéndice VI para el vino cuya cifra media de exportación durante el período 1999-2001 fuera de menos de 1000 cajas de 9 litros.

Artículo 8

Protección de las expresiones tradicionales o de las menciones complementarias de calidad

1. Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias, con arreglo al presente Acuerdo, para asegurar la protección recíproca de las expresiones tradicionales o las menciones complementarias de calidad a las que se refiere el Artículo 9 que se empleen para la descripción y presentación de los vinos a los que se refiere el Artículo 3 originarios de las Partes. Para ello, cada Parte adoptará los medios jurídicos adecuados con el fin de asegurar una protección eficaz e impedir el uso de una expresión tradicional o de una mención complementaria de calidad para describir vinos no incluidos en dicha expresión o mención.

2. Las expresiones tradicionales o las menciones complementarias de calidad a las que se refiere el Artículo 9 se reservarán exclusivamente a los productos originarios de la Parte en la que se apliquen y no podrán utilizarse sino en las condiciones establecidas en la legislación y normativa de dicha Parte, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los párrafos 3, 4 y 5.

3. La protección de una expresión tradicional o de una mención complementaria de calidad se aplicará solamente al idioma o idiomas en los cuales aparece en los Apéndices III o IV.

4. La protección de cada expresión tradicional o mención complementaria de calidad se aplicará solamente a su utilización en la descripción y presentación de la categoría o las categorías de vinos que aparecen en el Apéndice III o IV.

5. En caso que existan expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad homónimas:

a) cuando expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad protegidas en virtud del presente Artículo sean homónimas, se proporcionará protección a ambas expresiones o menciones, siempre que no se induzca a error a los consumidores en cuanto al verdadero origen del vino;

b) cuando una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad enumerada en la lista A del Apéndice III o IV sea homónima con la denominación de un vino originario de una zona situada fuera de las Partes, dicha denominación sólo podrá emplearse para describir y presentar un

vino a condición de que tal uso se reconozca en la legislación interna del país de origen, no constituya competencia desleal y no induzca a error a los consumidores en cuanto al origen, la naturaleza o la calidad del vino;

c) cuando una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad enumerada en la lista B del Apéndice III o IV sea homónima con la denominación de un vino originario de una zona situada fuera de las Partes, dicha denominación sólo podrá emplearse para describir y presentar un vino cuando sea una indicación geográfica que se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y el vino no se presente a los consumidores de manera engañosa como originario de la Parte de que se trate.

6. En caso necesario, las Partes podrán establecer las condiciones prácticas de uso que permitan diferenciar las expresiones tradicionales y las menciones complementarias de calidad homónimas a las que se refiere el párrafo 5, teniendo en cuenta la necesidad de dar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

Artículo 9 Expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad

Las siguientes expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad estarán protegidas a los efectos del Artículo 8:

a) por lo que se refiere al vino originario de la Comunidad, las que figuran en la lista A y la lista B del Apéndice III;

b) por lo que se refiere al vino originario de Chile, las que figuran en la lista A y la lista B del Apéndice IV.

Artículo 10

Expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad y marcas comerciales

1. El registro de marcas comerciales a un vino en una de las Partes que sean idénticas a, similares a o contengan una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad de la otra Parte, enumerada en la lista A del Apéndice III o IV, se denegará en la medida en que dicho registro implique la utilización de esa expresión tradicional o mención complementaria de calidad para describir o presentar la categoría o categorías de vinos respecto de los cuales figura la expresión tradicional o la mención complementaria de calidad en el Apéndice III o IV.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, no será necesario denegar el registro de las marcas comerciales que sean también idénticas a, similares a o contengan una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad de esa Parte, enumerada en la lista A del Apéndice III o IV, en

la medida en que el registro implique la utilización de esa expresión tradicional o mención complementaria de calidad para describir o presentar la categoría o categorías de vinos respecto de los cuales figura la expresión tradicional o la mención complementaria de calidad en el Apéndice III o IV.

3. El registro de marcas comerciales de los vinos a los que se refiere el Artículo 3 que sean idénticas a o similares a o contengan una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad de la otra Parte mencionada en la lista B del Apéndice III o IV, se denegará en la medida en que implique la utilización de esa expresión tradicional o mención complementaria de calidad para describir o presentar la categoría o categorías de vinos respecto de los cuales figura esa expresión tradicional o la mención complementaria de calidad en el Apéndice III o IV.

4. Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002 las marcas comerciales enumeradas en el Apéndice VII se cancelarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

5. Para el comercio de vinos entre las Partes, los vinos originarios de Chile podrán describirse o presentarse en la Comunidad con los siguientes elementos, independientemente de que las condiciones para su uso estén reguladas en Chile:

a) el (los) nombre(s), título(s) y dirección(es) de las personas físicas/naturales o jurídicas que hayan participado en la comercialización,

b) tipo de producto

c) un color en particular,

d) el año de cosecha,

e) el nombre de una o varias variedades de vid,

f) indicaciones relativas al modo de obtención o al método de elaboración del producto,

g) el nombre de un viñedo,

h) un término que indique que el vino se embotelló en la propiedad, o por un grupo de viñedos, o en un viñedo situado en la región de producción o en la región de producción.

En lo demás, se aplicará el párrafo 1 del Artículo 4 en lo relativo a estos elementos.

Para el vino originario de una de las Partes, se podrá utilizar libremente cualquier denominación no enumerada en los Apéndices I, II III y IV para la descripción y presentación del vino sin necesidad de reglamentación alguna en el mercado interno de esa Parte, siempre en el respeto de la legislación vigente en esa Parte, o en la exportación a terceros países y en el mercado interno de los mismos, sin perjuicio de la legislación aplicable en ese tercer país.

Artículo 11 Marcas protegidas

1. Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002, las Partes no consideran ninguna marca, con excepción de las mencionadas en el párrafo 2 del Artículo 7 y en el párrafo 4 del Artículo 10, que sea idéntica a, similar a o contenga las indicaciones geográficas o las expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad contempladas en los Artículos 6 y 10 respectivamente.

2. De conformidad con el párrafo 1, ninguna de las Partes negará el derecho a utilizar una marca contenida en el registro chileno de marcas comerciales de 10 de junio de 2002, con excepción de las mencionadas en el párrafo 2 del Artículo 7 y en el párrafo 4 del Artículo 10, sobre la base de que dicha marca es idéntica a, similar a o contenga una indicación geográfica de las que se enumeran en el Apéndice I o II o una expresión tradicional o una mención complementaria de calidad enumerada en el Apéndice III o IV.

3. Los titulares de marcas comerciales, con excepción de las que se enumeran en el párrafo 2 del Artículo 7 y en el párrafo 4 del Artículo 10, registradas solamente en una de las Partes, podrán solicitar, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el registro de dichas marcas en la otra Parte. En tal caso, esa Parte no rechazará tal solicitud sobre la base de que una marca de este tipo es idéntica a, similar a o contenga una indicación geográfica de las que figuran en el Apéndice I o II o una expresión tradicional o mención complementaria de calidad de las enumeradas en el Apéndice III o IV.

4. No podrán invocarse contra el uso de las indicaciones geográficas o de las expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad utilizadas para describir o presentar los vinos que tienen derecho a utilizar esas indicaciones geográficas o expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad, marcas comerciales idénticas a, similares a o que contengan las indicaciones geográficas o las expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad a que se refieren los Artículos 7 y 10.

Artículo 12 Vinos originarios

Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que, cuando los vinos originarios de ellas se exporten y comercialicen fuera de sus territorios, las denominaciones de una Parte protegidas en virtud del Artículo 6 y las expresiones tradicionales de esa Parte protegidas en virtud del Artículo 9 no se empleen para describir y presentar dichos productos originarios de la otra Parte.

Artículo 13 Etiquetado

Ninguna de las Partes permitirá que se etiquete un producto como originario de la otra Parte cuando tal producto sea el resultado de la mezcla de vinos originarios de la otra Parte con vinos originarios de esa Parte o de un tercer país.

Artículo 14 Alcance de la protección

En la medida en que la legislación pertinente de las Partes lo permita, la protección otorgada por el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas/naturales y jurídicas, a entes corporativos y federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte.

Artículo 15 Indicaciones geográficas no protegidas en su país de origen

Las Partes no quedarán obligadas por ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica de la otra Parte que no esté protegida en su país de origen.

Artículo 16 Cumplimiento

1. En caso que el organismo competente designado de conformidad con el Artículo 27 detecte que la descripción o la presentación de un vino, sobre todo en las etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, infringen la protección que otorga el presente Acuerdo, las Partes aplicarán las medidas administrativas necesarias y/o iniciarán los procedimientos judiciales pertinentes para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización indebida de la denominación protegida en virtud de los Artículos 6 ó 9.

2. Las medidas y procedimientos establecidos en el párrafo 1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:

a) cuando la traducción de las descripciones establecidas en la legislación de cada una de las Partes al idioma o idiomas de la otra Parte resulte en una palabra que pueda inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así descrito o presentado;

b) cuando las descripciones, marcas comerciales, nombres, inscripciones o ilustraciones que proporcionen directa o indirectamente información falsa o que induzca a error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza, variedad de vid o cualidades materiales del vino aparezcan en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en los documentos oficiales o comerciales de vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el presente Acuerdo;

c) cuando en el embalaje se utilicen recipientes que puedan inducir a error en cuanto al origen del vino.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 no impedirá que las autoridades u organismos a que hace referencia el Artículo 27, inicien las acciones pertinentes ante las Partes, incluido el recurso a los tribunales.

TÍTULO II

PRÁCTICAS Y PROCESOS ENOLÓGICOS Y ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17 Reconocimiento de prácticas enológicas

1. La Comunidad autorizará la importación y la comercialización en su territorio para el consumo humano directo de todos los vinos originarios de Chile producidos de acuerdo con una o varias de las prácticas o procesos enológicos y especificación de los productos a los que se refieren el párrafo 1 del Apéndice V y el Apéndice VIII (Protocolo).
2. Chile autorizará la importación y la comercialización en su territorio para el consumo humano directo de todos los vinos originarios de la Comunidad producidos de conformidad con una o varias de las prácticas o procesos enológicos y especificación de los productos a los que se refieren el párrafo 2 del Apéndice V y el Apéndice VIII (Protocolo).

Artículo 18 Prácticas enológicas nuevas

1. Cada Parte se esforzará en informar a la otra Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Artículo 29 y en la primera oportunidad razonable, de los avances que pudieran dar lugar, en relación con el vino producido en esa Parte, a la autorización de una práctica o de un proceso enológico no incluido para esa Parte en el Apéndice V, con el objeto de acordar un enfoque común.
2. Cada Parte notificará a la otra Parte cuando, en relación con el vino producido en esa Parte, haya autorizado una práctica o un tratamiento enológico no incluido para esa Parte en el Apéndice V.
3. La notificación comprenderá:
 - a) una descripción de la práctica o del proceso enológico no incluido para esa Parte en el Apéndice V; y
 - b) un expediente técnico que justifique la autorización de la práctica o del proceso enológico, en especial en lo que se refiere a los requisitos establecidos en el Artículo 19.
4. Durante un período de 12 meses que comenzará un mes después de la notificación a la que se refiere el párrafo 2 y de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 20 y con la letra b) del párrafo 2 del Artículo 21, la otra Parte autorizará provisionalmente la importación y comercialización de los

vinos originarios de la Parte notificante, que se producen de conformidad con la práctica o el proceso enológico en cuestión.

Artículo 19 Normas de calidad

A excepción de los enumerados en el Apéndice V, en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las prácticas y procesos enológicos utilizados para la producción de vino cumplirán los siguientes requisitos:

- a) la protección de la salud humana, que se basará en principios científicos y la cual no se mantendrá sin suficientes pruebas científicas;
- b) la protección del consumidor contra prácticas fraudulentas; y
- c) el respeto de las buenas prácticas enológicas, en particular que los procesos, tratamientos, y técnicas de vinificación autorizadas por las leyes y los reglamentos de cada Parte, no impliquen un cambio inaceptable en la composición del producto tratado y aseguren la preservación de las características naturales y esenciales del vino, mejorando al mismo tiempo su calidad.

Artículo 20 Salvaguardia

1. A partir de la notificación a la que se refiere el párrafo 2 del Artículo 18 por una de las Partes, la otra Parte en un plazo de 12 meses, podrá oponerse a la aceptabilidad de la práctica o proceso enológico notificado, basándose en que no cumple con uno o varios de los requisitos establecidos en el Artículo 19. Podrá recurrir al procedimiento arbitral establecido en el Artículo 23.
2. Los árbitros a los que se refiere el Artículo 23 resolverán si la práctica o proceso enológico en cuestión cumple los requisitos establecidos en el Artículo 19.
3. Las Partes se asegurarán de que la resolución en cuanto a si la práctica o proceso enológico notificado cumple los requisitos establecidos en el Artículo 19 ha sido adoptado con miras a, o con el efecto de, no crear obstáculos innecesarios para el comercio en vinos.
4. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el letra a) del párrafo 2 del Artículo 21, la autorización provisional para la importación y comercialización de vinos originarios de la Parte notificante producidos de conformidad con la práctica o proceso enológico en cuestión seguirá vigente hasta tanto se produzca la resolución mencionada en el párrafo 2.

Artículo 21 Modificación del Apéndice V

1. Las Partes modificarán el correspondiente párrafo del Apéndice V para añadir la práctica o proceso enológico antes del fin del período contemplado en el párrafo 4 del Artículo 18.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, cuando una de las Partes haya recurrido a la salvaguardia prevista en el Artículo 20, se procederá:

a) si los árbitros determinan que la práctica o proceso enológico en cuestión cumple los requisitos establecidos en el Artículo 19, las Partes modificarán el correspondiente párrafo del

Apéndice V para añadir la práctica o el tratamiento enológico en el plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha resolución. La autorización provisional para la importación y la comercialización de los vinos originarios de la Parte notificante producidos de conformidad con la práctica o proceso enológico en cuestión seguirá vigente hasta que se introduzca la modificación;

b) si, no obstante, los árbitros determinaran que la práctica o proceso enológico autorizado o modificado no cumple los requisitos establecidos en el Artículo 19, la autorización provisional para la importación y comercialización de los vinos originarios de la Parte notificante producidos de conformidad con la práctica o proceso enológico en cuestión de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 18, dejará de tener vigencia 14 días después de la fecha de la resolución. Esa derogación no impedirá que se sigan aplicando los párrafos 1 y 2 del Artículo 17 en lo que se refiere al vino importado en las Partes antes de la fecha de la mencionada resolución.

Artículo 22 Modificación de prácticas y procesos enológicos

Los Artículos 18 a 21 también se aplicarán en el caso de que una de las Partes autorice una modificación de una práctica o proceso enológico enumerado en el párrafo pertinente del Apéndice V.

Artículo 23 Procedimiento arbitral en las prácticas y los procesos enológicos

1. Cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Título se resolverá de conformidad con las disposiciones del Título VIII del Acuerdo de Asociación, salvo disposición en contrario en el presente Artículo.

2. A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Asociación establecerá una lista de 15 individuos como mínimo, dispuestos y capacitados para desempeñarse como árbitros enológicos; un tercio de estos árbitros no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes y serán identificados como presidentes de los grupos arbitrales. El Comité de Asociación se asegurará de que la lista contenga siempre 15 individuos, en cualquier momento. Los individuos seleccionados para desempeñarse como presidentes de los grupos arbitrales tendrán conocimiento especializado o experiencia en Derecho, en comercio internacional o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales. Diez de los individuos tendrán

experiencia y conocimientos de prácticas enológicas, serán independientes, ejercerán su función a título individual y no dependerán ni recibirán instrucciones de ninguna de las Partes ni de organización alguna y observarán el Código de Conducta establecido en el Anexo XVI del Acuerdo de Asociación. La lista podrá modificarse cada tres años.

3. En el plazo de tres días a contar de la solicitud de un procedimiento arbitral enológico de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 20, los tres árbitros serán seleccionados por sorteo, de la lista mencionada en el párrafo 2, por el presidente del Comité de Asociación; uno de ellos será seleccionado entre los individuos propuestos al Comité de Asociación por la Parte solicitante, uno entre los individuos propuestos al Comité de Asociación por la otra Parte y, el presidente, entre los individuos identificados con este fin de conformidad con el párrafo 2.

4. El mandato encomendado al grupo arbitral enológico consistirá en determinar si la nueva práctica enológica a la que se refiere la solicitud presentada de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 20 cumple los requisitos establecidos en el Artículo 19.

5. El laudo del grupo arbitral se emitirá a más tardar tres meses desde la fecha de la solicitud prevista en el párrafo 1 del Artículo 20. El laudo será definitivo y accesible al público.

TÍTULO III

REQUISITOS DE LOS CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN

Artículo 24 Certificados e informe de análisis

1. Cada Parte autorizará la importación de vinos en su territorio de conformidad con las normas que regulan los certificados de importación y los informes de análisis tal como se establece en el Apéndice VIII (Protocolo).

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, cada Parte acuerda no someter la importación de vino originario del territorio de la otra Parte a requisitos más restrictivos en los certificados de importación que cualquiera de los dispuestos en el presente Acuerdo.

Artículo 25 Cláusula de salvaguardia

1. Las Partes se reservan el derecho a establecer temporalmente requisitos adicionales para los certificados de importación como respuesta a la existencia de problemas legítimos, tales como los relativos a la salud o a la protección del consumidor, o con el objeto de combatir el fraude. En tal caso, se proporcionará a la otra Parte información adecuada con antelación suficiente para permitirle el cumplimiento de los requisitos adicionales.

2. Las Partes acuerdan que tales requisitos no se prorrogarán más allá del plazo necesario para resolver el problema particular con motivo del cual se hubieran introducido.

TÍTULO IV

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Artículo 26 Medidas sanitarias y fitosanitarias

1. Las disposiciones del presente Acuerdo no prejuzgarán el derecho de las Partes a aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o de la salud humana, de los animales o de las plantas, siempre que tales medidas sean compatibles con las disposiciones del «Acuerdo MSF de la OMC» y con las del «Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aplicable al Comercio de Animales, Productos de origen Animal, Plantas, Productos Vegetales y otras Mercancías, y sobre Bienestar Animal», establecido en el Anexo IV del Acuerdo de Asociación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte se esforzará en informar a la otra Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Artículo 29 y en la primera oportunidad razonable, de los acontecimientos que pudieran dar lugar, en relación al vino comercializado en esa Parte, a la adopción de tales medidas, en particular las destinadas a establecer límites específicos a los contaminantes y residuos, con el objeto de acordar un enfoque común.

TÍTULO V

ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES DE CONTROL

Artículo 27 Autoridades responsables de la aplicación

1. Cada Parte nombrará los organismos responsables de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una Parte designe más de un organismo competente, deberá asegurar la coordinación del trabajo de dichos organismos. Con este objeto, se designará una única autoridad de coordinación.

2. A más tardar dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes se informarán mutuamente de los nombres y direcciones de los organismos y autoridades a que hace referencia el párrafo 1. Dichas entidades cooperarán estrecha y directamente.

3. Los organismos y autoridades a que hace referencia el párrafo 1 buscarán la forma de mejorar la asistencia recíproca en la aplicación del presente Acuerdo con el fin de combatir las prácticas fraudulentas, de conformidad con la respectiva legislación de las Partes.

Artículo 28 Actividades de aplicación

1. Si uno de los organismos o autoridades nombrados con arreglo al Artículo 27 tuviera motivos para sospechar que:

a) un vino que se está comercializando o ha sido comercializado entre las Partes no cumple con el presente Acuerdo o con las disposiciones previstas en la legislación y reglamentación de una de las Partes, y

b) dicho incumplimiento reviste un especial interés para la otra Parte y podría dar lugar a la adopción de medidas administrativas o a un procedimiento judicial, deberá informar de ello inmediatamente a los organismos competentes y a la autoridad de coordinación de la otra Parte.

2. La información que deberá proporcionarse con arreglo al párrafo 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales u otros documentos pertinentes, así como si fuere necesario se deberá indicar las medidas administrativas o las actuaciones judiciales que se ha iniciado o podrían llevarse a cabo. Esta información incluirá, en particular, los siguientes antecedentes sobre el vino en cuestión:

a) el productor y la persona jurídica o natural que pueda deshacerse del vino;

b) la composición y las características organolépticas del vino;

c) la descripción y presentación del vino; y

d) antecedentes sobre la violación de las normas de producción y comercialización.

TÍTULO VI

ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 29 Funciones de las Partes

1. Las Partes mantendrán contactos, directamente o a través del Comité Conjunto establecido con arreglo al Artículo 30, sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.

2. En particular, las Partes:

a) modificarán los Apéndices para reflejar cualquier modificación de la legislación y normativa de las Partes;

b) determinarán las condiciones prácticas a las que hacen referencia el párrafo 5 del Artículo 5 y el párrafo 6 del Artículo 8;

c) modificarán los Apéndices I u VIII de conformidad con las disposiciones del Título II;

d) determinarán en el Apéndice VIII (Protocolo) las disposiciones específicas contempladas en el **Artículo 17**;

e) modificarán el Apéndice VIII (Protocolo) con el fin de resolver sobre la composición y otros requerimientos del producto mencionados en el **Artículo 17**;

f) se informarán mutuamente de la intención de decidir nuevas normas o modificaciones concernientes al sector del vino de la normativa vigente, tales como las relativas a la protección de la salud y del consumidor, y sus repercusiones para el sector del vino; y

g) se comunicarán las decisiones legislativas, administrativas y judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se informarán mutuamente sobre las medidas adoptadas en conformidad con dichas decisiones.

Artículo 30 Comité Conjunto

1. Por el presente Acuerdo se crea un Comité Conjunto, integrado por representantes de las Partes. Se reunirá alternadamente en la Comunidad y en Chile a petición de una de las Partes y de conformidad con las necesidades de aplicación del Acuerdo, en un lugar y fecha conjuntamente acordados por las Partes.

2. El Comité Conjunto velará por el correcto funcionamiento del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que puedan surgir en la aplicación del mismo.

3. Concretamente, el Comité Conjunto podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.

4. El Comité Conjunto facilitará los contactos e intercambios de información para mejorar el funcionamiento del presente Acuerdo.

5. Asimismo, presentará propuestas sobre temas de interés mutuo del sector vitivinícola.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31 Tránsito - pequeñas cantidades

Los Títulos I, II y III del presente Acuerdo no serán aplicables a los vinos:

a) que estén en tránsito en el territorio de una de las Partes, o

b) que sean originarios de una Parte y se envíen en pequeñas cantidades a la otra Parte con arreglo a las condiciones y procedimientos dispuestos en el Apéndice VIII (Protocolo).

Artículo 32 Consultas

1. Si una de las Partes considera que la otra Parte ha infringido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, enviará una notificación escrita con este objeto a la otra Parte. En dicha notificación se podrá solicitar a la otra Parte la celebración de consultas dentro de un periodo determinado.
2. La Parte que solicite la celebración de consultas facilitará a la otra Parte toda la información necesaria para examinar detalladamente el caso en cuestión.
3. En los casos en que un retraso pudiera hacer peligrar la salud humana o disminuir la eficacia de medidas de control de fraude, se podrán tomar medidas provisionales precautorias pertinentes, sin consulta previa, siempre que después de la adopción de dichas medidas se celebren consultas lo antes posible.
4. Si, tras la celebración de las consultas contempladas en los párrafos 1 y 3, las Partes no hubieran logrado acuerdo:
 - a) la Parte que hubiera solicitado las consultas o que hubiera adoptado las medidas contempladas en el párrafo 3 podrá adoptar las medidas precautorias pertinentes para permitir la correcta aplicación del presente Acuerdo;
 - b) cada Parte podrá invocar al procedimiento de solución de controversias establecido en el Artículo 33.

Artículo 33 Solución de controversias

1. Cualquier controversia relativa a la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, con excepción de los que deban resolverse de conformidad con el Título II según lo establecido en el Artículo 23, se someterá al mecanismo de solución de controversias mencionado en la parte IV del Acuerdo de Asociación.
2. No obstante lo establecido en el Artículo 184 del Acuerdo de Asociación, en los casos en que las Partes hubieran celebrado consultas de conformidad con el Artículo 23, la Parte reclamante podrá proceder directamente a pedir la constitución de un grupo arbitral.

Artículo 34 Comercialización de existencias anteriores

1. Los vinos que, en el momento o antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, hayan sido producidos, descritos y presentados de una manera acorde a la legislación y normativa internas de la Parte respectiva, pero de un modo prohibido por el presente Acuerdo, podrán comercializarse de acuerdo con las siguientes condiciones:

- a) si el vino ha sido producido mediante una o varias prácticas o procesos enológicos que no figuren en los Apéndices V ni VIII (Protocolo), se podrá comercializar hasta que se agoten las existencias;
 - b) si los productos están descritos y etiquetados con las indicaciones geográficas protegidas por el presente Acuerdo, podrán seguir comercializándose:
 - i) por los mayoristas o productores, durante un plazo de tres años;
 - ii) por los minoristas, hasta que se agoten las existencias.
2. Salvo que las Partes dispongan lo contrario, los vinos producidos, descritos y presentados con arreglo al presente Acuerdo y cuya descripción o presentación deje de conformarse con el Acuerdo como consecuencia de una modificación del mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.

Artículo 35 Apéndices

Los Apéndices del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.

(No se acompañan los apéndices por ser demasiado extensos)

Anexo 8: Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas

(Anexo VI del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea)

Artículo 1 Objetivos

Las Partes contratantes, sobre la base de la no discriminación y de la reciprocidad, acuerdan facilitar y fomentar los intercambios comerciales de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas producidas en Chile y en la Comunidad en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Artículo 2 Ámbito de aplicación y cobertura

El presente Acuerdo se aplicará a las bebidas espirituosas correspondientes a la partida 22.08 y a las bebidas aromatizadas correspondientes a la partida 22.05 del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías ("SA"), producidas de forma que cumplan la normativa aplicable que regula la producción de un tipo particular de bebidas espirituosas o de bebidas aromatizadas en el territorio de una Parte.

Artículo 3 Definiciones

A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo y salvo que se disponga lo contrario, se entenderá por:

- a) "originaria": cuando siendo utilizada en relación con el nombre de una de las Partes, la bebida espirituosa o la bebida aromatizada que ha sido enteramente producida en esa Parte.
- b) "homónima": la misma descripción protegida, o un término tan similar que pueda causar confusión, utilizada para denotar lugares, procedimientos o cosas distintas;
- c) "descripción": los términos utilizados para describir una bebida espirituosa o una bebida aromatizada en la etiqueta o en los documentos que acompañan a las bebidas espirituosas o a las bebidas aromatizadas durante su transporte, así como en los documentos comerciales, en especial, en las facturas y las notas de entrega y en el material publicitario; "describir" tendrá un significado similar;
- d) "etiquetado": toda descripción y demás referencias, signos, ilustraciones, indicaciones protegidas o marcas comerciales que distinguen las bebidas espirituosas y las bebidas aromatizadas y que aparecen en el recipiente, incluso en su dispositivo de cierre o en la etiqueta pegada al mismo y en el revestimiento que cubre el cuello de las botellas;
- e) "Estado miembro": un Estado miembro de la Comunidad;

- f) "presentación": las palabras o signos utilizados en los recipientes, (incluido el cierre), en las etiquetas y en el embalaje;
- g) "embalaje": los envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos de paja de cualquier tipo, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios recipientes o para la venta al consumidor final;
- h) "producido": el proceso completo de elaboración de las bebidas espirituosas y de las bebidas aromatizadas;
- i) "identificación": empleado en relación con las denominaciones protegidas, la utilización de denominaciones protegidas con el fin de describir o presentar una bebida espirituosa o una bebida aromatizada;
- j) "Acuerdo": el presente Acuerdo y sus Apéndices;
- k) "Acuerdo de Asociación": el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre las Partes, al cual se adjunta en Anexo el presente Acuerdo;
- l) "Comité de Asociación": el Comité al que se refiere el Artículo 193 del Acuerdo de Asociación.

Artículo 4 Normas generales de importación y comercialización

1. Salvo en los casos en que en el presente Acuerdo se disponga lo contrario, los intercambios comerciales y la comercialización de bebidas espirituosas y de bebidas aromatizadas se efectuarán de conformidad con la legislación y la normativa vigentes en la Parte de que se trate.
2. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la normativa aplicable en Chile y de la normativa aplicable en la Comunidad en materia tributaria o de otras medidas de control pertinentes.

TÍTULO I

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES PROTEGIDAS DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y DE LAS BEBIDAS AROMATIZADAS

Artículo 5 Protección de las denominaciones protegidas

1. Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias, con arreglo al presente Acuerdo, para asegurar la protección recíproca exclusivamente de las denominaciones enunciadas en el Artículo 6 que se utilicen para describir y presentar las bebidas espirituosas y las bebidas aromatizadas que, en el sentido del Artículo 3, sean originarias de las Partes.

Para ello, cada una de las Partes hará uso de los medios jurídicos pertinentes previstos en el Artículo 23 del Acuerdo ADPIC de la OMC para asegurar una protección efectiva e impedir que las denominaciones protegidas se utilicen para describir una bebida espirituosa o una bebida aromatizada no incluida en dichas indicaciones o descripciones.

2. Las denominaciones a que se refiere el Artículo 6 se reservarán exclusivamente a los productos originarios de la Parte a los que se apliquen y no podrán utilizarse sino en las condiciones establecidas en la legislación y la normativa de dicha Parte.

3. La protección a la que se refieren los párrafos 1 y 2 preverá, en particular, la exclusión de cualquier utilización de las denominaciones a las que se refiere el Artículo 6 para bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas que no sean originarias de la zona geográfica indicada, aunque:

i) se indique el verdadero origen del producto;

ii) la denominación en cuestión se como traducción; y

iii) la denominación vaya acompañada por términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", "método", u otras expresiones análogas.

4. En el caso de que existan denominaciones protegidas homónimas:

a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a ambas; no se inducirá a error al consumidor acerca del verdadero origen de las bebidas espirituosas y de las bebidas aromatizadas;

b) cuando una denominación protegida en virtud del presente Acuerdo sea homónima a la denominación geográfica de una zona geográfica situada fuera de las Partes, esta última podrá emplearse para describir y presentar una bebida espirituosa o una bebida aromatizada de la zona geográfica a que se refiera esta última, siempre que se haya utilizado tradicionalmente y de manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y que la bebida espirituosa o la bebida aromatizada no se presente a los consumidores de manera engañosa como originaria de la Parte afectada.

5. En caso necesario, las Partes podrán establecer las condiciones prácticas de uso que permitan diferenciar las denominaciones homónimas a las que se refiere el párrafo 4, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar un trato equitativo a los productores afectados y de no inducir a error a los consumidores

6. Las disposiciones del presente Artículo se entenderán sin perjuicio del derecho de toda persona física/natural o jurídica a emplear para fines comerciales, su nombre o el nombre de su predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los consumidores.

Asimismo, el párrafo 1 del Artículo 7 no se aplicará a los nombres que en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo estén registrados como marcas comerciales.

7. En los casos, en que, en el contexto de negociaciones con un tercer país, una Parte proponga proteger una denominación protegida de una bebida espirituosa o una bebida aromatizada de ese tercer país, y dicha denominación sea homónima a una denominación protegida de la otra Parte, se informará a esta última de ello y se le dará la oportunidad de formular observaciones antes de proceder a la protección de la denominación.

Artículo 6 Denominaciones protegidas

Las denominaciones a las que se refiere el Artículo 5 serán las siguientes:

- a) si se trata de bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de la Comunidad:
 - i) las referencias al Estado miembro del que sea originario el producto;
 - ii) las denominaciones protegidas enumeradas en el Apéndice I.
- b) si se trata de bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de Chile:
 - i) los términos que designen a Chile;
 - ii) las denominaciones protegidas enumeradas en el Apéndice I.

Artículo 7 Denominaciones protegidas y marcas comerciales

1. Se denegará el registro de las marcas comerciales de bebidas espirituosas o de bebidas aromatizadas a las que se refiere el Artículo 3 que sean idénticas a, similares o contengan una denominación protegida en virtud del Artículo 5.
2. Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002, las marcas comerciales enumeradas en el Apéndice II se cancelarán en un plazo de 12 años en lo que se refiere al mercado interno, y en un plazo de cinco años en lo que se refiere a la exportación, contándose ambos plazos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
3. Las marcas comerciales de bebidas espirituosas y de bebidas aromatizadas enumeradas en el Apéndice II cuya cifra media de exportación durante el período comprendido entre 1999 y 2001 fuera de menos de 1000 cajas de 9 litros deberán ser canceladas en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 8 Marcas comerciales protegidas

1. Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002, las Partes no consideran ninguna marca comercial, con excepción de las mencionadas en el párrafo 2

del Artículo 7, que sea idéntica a, similar a o contengan las denominaciones protegidas en virtud del Artículo 6.

2. De conformidad con el párrafo 1, las Partes no denegarán el derecho a utilizar una marca comercial incluida en el registro chileno de marcas comerciales, establecido el 10 de junio de 2002, con excepción de las mencionadas en el párrafo 2 del Artículo 7, basándose en que dicha marca comercial es idéntica a o similar a, o contenga una denominación protegida enumerada en dicho Apéndice.

3. Los titulares de marcas comerciales, distintas de aquellas a las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 7, registradas en una de las Partes, que no estén también registradas en la otra Parte, podrán solicitar, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el registro de dichas marcas comerciales en la otra Parte. En ese caso, esa Parte no rechazará tal solicitud basándose en que la marca comercial es idéntica a, similar a o contenga una denominación protegida que figura en el Apéndice I.

4. No podrán invocarse para oponerse a que se utilicen las denominaciones protegidas para describir o presentar bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas que tengan derecho a hacer uso de dichas denominaciones protegidas, las marcas comerciales que sean idénticas a, similares a o contengan aquellas denominaciones protegidas a las que se refiere el Artículo 7.

Artículo 9 Bebidas espirituosas originarias

Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que, cuando las bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de ellas se exporten y comercialicen fuera de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de una Parte en virtud del Artículo 6 no se utilicen para describir y presentar una bebida espirituosa o una bebida aromatizada originaria de la otra Parte.

Artículo 10 Alcance de la protección

En la medida en que la legislación de cada una de las Partes lo permita, la protección otorgada por el presente Acuerdo se extenderá a las personas naturales/físicas y jurídicas y a los entes corporativos, federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte.

Artículo 11 Denominaciones protegidas que no gozan de protección en su país de origen

Las Partes no quedarán obligadas por ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación protegida de la otra Parte que no esté protegida en su país de origen.

Artículo 12 Cumplimiento

1. En caso que el organismo competente designado de conformidad con el Artículo 14 detecte que la descripción o la presentación de una bebida espirituosa o de una bebida aromatizada, sobre todo en las etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, infringe la protección que otorga el presente Acuerdo, las Partes aplicarán las medidas administrativas necesarias y/o iniciarán los procedimientos judiciales pertinentes para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización indebida de la denominación protegida en virtud del Artículo 6.

2. Las medidas y procedimientos establecidos en el párrafo 1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:

a) cuando la traducción de las descripciones establecidas en la normativa comunitaria o chilena al idioma o idiomas de la otra Parte resulte en una palabra que pueda inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad de la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada así descrita o presentada;

b) cuando las descripciones, marcas comerciales, denominaciones, inscripciones o ilustraciones que proporcionen directa o indirectamente información falsa o que induzca a error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza, variedad de vid o cualidades materiales de la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada aparezcan en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en los documentos oficiales o comerciales de bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas cuyas denominaciones estén protegidas por el presente Acuerdo;

c) cuando en el embalaje se utilicen recipientes que puedan inducir a error en cuanto al origen de la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 no impedirá que las autoridades u organismos a que hace referencia el Artículo 14 inicien las acciones pertinentes ante las Partes, incluido el recurso a los tribunales.

TÍTULO II

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Artículo 13 Medidas sanitarias y fitosanitarias

1. Las disposiciones del presente Acuerdo no prejuzgarán el derecho de las Partes a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, siempre y cuando tales medidas no sean incompatibles con lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y en el «Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aplicable al Comercio de Animales, Productos de Origen Animal, Plantas, Productos Vegetales y otras Mercancías, y sobre Bienestar Animal» que figura en el Anexo IV del Acuerdo de Asociación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte se esforzará en informar a la otra Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Artículo 19 y en la primera oportunidad razonable, de los acontecimientos que pudieran dar lugar, con respecto a las bebidas espirituosas y las bebidas aromatizadas comercializadas en esa Parte, a la adopción de tales medidas, en particular las destinadas a establecer límites específicos a los contaminantes y residuos, con el objeto de acordar un enfoque común.

TÍTULO III

ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES DE CONTROL

Artículo 14 Autoridades responsables de la aplicación

1. Cada Parte nombrará los organismos responsables de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de Parte designe más de un organismo competente, deberá asegurar la coordinación del trabajo de dichos organismos. Con este objeto se designará una única autoridad de coordinación.

2. Las Partes se informarán mutuamente los nombres y direcciones de los organismos y autoridades a los que se refiere el párrafo 1, a más tardar dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas entidades cooperarán estrecha y directamente.

3. Los organismos y autoridades a que hace referencia el párrafo 1 buscarán la forma de mejorar la asistencia recíproca en la aplicación del presente Acuerdo con el fin de combatir las prácticas fraudulentas, de conformidad con la respectiva legislación de las Partes.

Artículo 15 Actividades de aplicación

Si uno de los organismos o autoridades nombrados con arreglo al Artículo 14 tuviera motivos para sospechar que:

a) existe o ha existido incumplimiento del presente Acuerdo o de las disposiciones establecidas en la legislación y normativa de una de las Partes con respecto a una bebida espirituosa o a una bebida aromatizada que sea o haya sido objeto de intercambio comercial entre las Partes, y

b) dicho incumplimiento reviste una importancia especial para la otra Parte y podría dar lugar a la adopción de medidas administrativas o al inicio de un procedimiento judicial, deberá informar de ello inmediatamente a los organismos competentes y la autoridad de coordinación de la otra Parte.

2. La información que deberá proporcionarse en virtud del párrafo 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales u otros documentos pertinentes, así como, si fuere necesaria, se deberán indicar las medidas administrativas o las actuaciones judiciales que se ha iniciado o podrían llevarse a cabo. Esta información incluirá en particular, los siguientes antecedentes sobre la bebida espirituosa o aromatizada en cuestión:

- a) el productor y la persona física o natural/jurídica que pueda deshacerse de esas bebidas espirituosas o aromatizadas;
- b) la composición y características organolépticas de las bebidas espirituosas o aromatizadas;
- c) la descripción y presentación de las bebidas espirituosas y aromatizadas; y
- d) antecedentes sobre la violación de las normas de producción y comercialización.

TÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 16 Funciones de las Partes

1. Las Partes mantendrán contactos, directamente o a través del Comité Conjunto establecido en virtud del Artículo 17, sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.

2. En particular, las Partes:

- a) modificarán los Apéndices para reflejar cualquier modificación de la legislación y normativa de las Partes;
- b) determinarán las condiciones prácticas a que hace referencia el párrafo 5 del Artículo 5;
- c) se informarán mutuamente de su intención de decidir nuevas normas o modificaciones de la normativa vigente concernientes al sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas, tales como las relativas a la protección de la salud y del consumidor, y sus repercusiones para el sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas; y
- d) se comunicarán las decisiones legislativas, administrativas y judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se informarán mutuamente sobre las medidas adoptadas en conformidad con dichas decisiones.

Artículo 17 Comité Conjunto

1. Por el presente Acuerdo se crea un Comité Conjunto, integrado por representantes de las Partes. Se reunirá alternadamente en la Comunidad y en Chile a petición de una de las Partes y de conformidad con las necesidades de aplicación del Acuerdo, en un lugar y fecha conjuntamente acordados por las Partes.
2. El Comité Conjunto velará por el correcto funcionamiento del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que puedan surgir en la aplicación del mismo.
3. Concretamente, el Comité Conjunto podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
4. El Comité Conjunto facilitará los contactos e intercambios de información para mejorar el funcionamiento del presente Acuerdo.
5. Presentará propuestas sobre temas de interés común en el sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas.

TÍTULO V DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18 Tránsito - pequeñas cantidades

Los Títulos I y II no serán aplicables a las bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas que:

- a) se encuentren en tránsito en el territorio de una de las Partes; o
- b) sean originarias de una Parte y se envíen en pequeñas cantidades a la otra Parte con arreglo a las condiciones y procedimientos dispuestos en el Apéndice III (Protocolo).

Artículo 19 Consultas

1. Si una de las Partes considera que la otra Parte ha infringido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, enviará una notificación escrita con este objeto a la otra Parte. En dicha notificación se podrá solicitar a la otra Parte la celebración de consultas dentro de un periodo determinado.
2. La Parte que solicite la celebración de consultas facilitará a la otra Parte toda la información necesaria para examinar detalladamente el caso en cuestión.
3. En los casos en que un retraso pudiera hacer peligrar la salud humana o disminuir la eficacia de medidas de control del fraude, se podrán tomar medidas provisionales precautorias pertinentes, sin

consulta previa, siempre que después de la adopción de dichas medidas se celebren consultas lo antes posible.

4. Si, tras la celebración de las consultas contempladas en los párrafos 1 y 3, las Partes no hubieran logrado acuerdo:

a) la Parte que hubiera solicitado las consultas o que hubiera adoptado las medidas contempladas en el párrafo 3 podrá adoptar las medidas precautorias pertinentes para permitir la correcta aplicación del presente Acuerdo;

b) cada Parte podrá invocar el procedimiento de solución de controversias establecido en el Artículo 20.

Artículo 20 Solución de controversias

1. Cualquier controversia relativa a la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, se someterá al mecanismo de solución de controversias mencionado en la Parte IV del Acuerdo de Asociación.

2. No obstante lo dispuesto en el Artículo 184 del Acuerdo de Asociación, cuando las Partes hayan celebrado consultas en virtud del Artículo 19, la Parte requirente podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo arbitral.

Artículo 21 Comercialización de existencias anteriores

1. Las bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas que, en el momento o antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, hayan sido producidas, descritas y presentadas de una manera acorde a la legislación y normativa interna de la Parte respectiva, pero de un modo prohibido por el presente Acuerdo, podrán comercializarse de acuerdo con las siguientes condiciones:

Si los productos han sido descritos y etiquetados con las denominaciones protegidas por el presente Acuerdo, podrán seguir comercializándose:

a) por los mayoristas o productores, durante un plazo de tres años;

b) por los minoristas, hasta que se agoten las existencias.

2. Salvo que las Partes dispongan lo contrario, las bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas producidas, descritas y presentadas con arreglo al presente Acuerdo y cuya descripción o presentación dejen de conformarse con el Acuerdo como consecuencia de una modificación del mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.

Artículo 22 Apéndices. Los Apéndices del presente Acuerdo formarán parte integrante del mismo. (No se incluyen los apéndices)

Anexo 9: Antecedentes del Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea¹⁷⁶

El primer antecedente directo del AA es el Acuerdo Marco de Cooperación entre Chile y la Comunidad Europea, suscrito en Roma en 1990. Posteriormente, en 1996, se firmó en Florencia un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y sus estados miembros por una parte, y Chile por la otra parte.

En noviembre de 1999, Chile y la Unión Europea iniciaron formalmente las negociaciones, las cuales se desarrollaron en diez rondas, teniendo como objetivo la suscripción de un Acuerdo de Asociación. De este modo, en el mes de mayo de 2002 se firmó una declaración política que da cuenta del término de las negociaciones.

Con fecha 3 de diciembre de 2002 el Proyecto de Acuerdo ingresó a la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, siendo aprobado el 17 de diciembre. El Proyecto pasó a segundo trámite constitucional con fecha 18 de diciembre, y fue aprobado sin modificaciones en general y particular el 14 de enero de 2003.

El Acuerdo se publicó en el Diario Oficial del 1 de febrero de 2003, por medio del Decreto Supremo 28.

¹⁷⁶Información disponible en Biblioteca Congreso Nacional, [en línea], <www.bcn.cl>. Consultado el 12 de septiembre de 2007.