



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO COMERCIAL

LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales

Marcela Meléndez Domínguez

Profesor Guía Rodrigo Cooper Cortés

SANTIAGO DE CHILE

2009

INDICE

	Página
AGRADECIMIENTOS	v
DEDICATORIA	vi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
1.1 Antigüedad Clásica.	4
1.2 Edad Media.	6
1.2.1 Las Corporaciones.	6
1.2.2 Los Privilegios.	8
1.2.3 Primera ley de patentes.	10
1.3 Edad Moderna	10
1.4 La Revolución Francesa.	12
1.5 Inglaterra.	15
1.6 España.	17
1.7 Estados Unidos.	20
1.8 Latinoamérica.	21
CAPÍTULO II: CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
2.1 El Acuerdo de Cartagena.	27
2.1.1 Origen del Pacto Andino.	27
2.1.2 La Decisión N° 24.	29
2.1.3 La Decisión N° 85.	30
2.1.4 La Decisión N° 313.	34
2.1.5 La Decisión N° 344.	36
2.1.6 La Decisión N° 486.	36
2.2 El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.	36

CAPÍTULO III: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO CHILENO.

3.1 Desde 1833 a 1925.	43
3.1.1 La Constitución Política de 1833.	43
3.1.2 La Ley de propiedad literaria.	44
3.1.3 Decreto ley sobre privilegios exclusivos, de 9 de septiembre de 1840.	45
3.1.4 El Código Civil chileno de 1857.	47
3.1.5 Ley de marcas de fábrica y de comercio.	48
3.1.6 Decreto ley N° 43, de 14 de octubre de 1924.	49
3.1.7 Decreto ley N° 358, de 17 de marzo de 1925.	50
3.1.8 La Constitución Política, de 18 de septiembre de 1925.	50
3.1.9 Decreto ley N° 588, de 29 de septiembre de 1925.	51
3.2 Desde 1926 a 1973.	52
3.2.1 Decreto Supremo del Ministerio de Fomento N° 1.947, de 10 de julio de 1928.	52
3.2.2 Decreto ley N° 958, de 8 de junio de 1931.	52
3.2.3 Reforma constitucional de 1967.	53
3.2.4 Ley Constitucional N° 17.450.	54
3.2.5 Decisión N° 24 del Acuerdo de Cartagena de 1970.	55
3.2.6 Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N° 897 de 13 de octubre de 1971.	55
3.3 Desde 1973 hasta la Ley N° 19.039.	56
3.3.1 Acta Constitucional N° 3, de 11 de septiembre de 1976.	56
3.3.1.1 El derecho de propiedad en general.	56
3.3.1.2 El artículo 1° N° 17, sobre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.	56
3.3.2 La Constitución Política de 1980.	57
3.3.2.1 El Derecho de Propiedad en general.	57
3.3.2.2 El Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.	59
3.3.3 Decreto ley N° 1.764 de 1977, del Ministerio de Agricultura.	60
3.3.4 Decisión N° 84 del Acuerdo de Cartagena.	60
3.3.5 El proyecto de ley del año 1989.	60
3.3.6 El proyecto del año 1990.	61

3.4 Desde la publicación de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial a la actualidad.	67
3.4.1 La publicación de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991.	67
3.4.1.1 El texto original de la Ley N° 19.039.	68
3.4.1.2 El Decreto N° 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.	71
3.4.2 Adhesión de Chile al Convenio de Paris, en 1991.	72
3.4.3 Reformas a la ley N° 19.039.	72
3.4.3.1 Proyecto 21 de junio de 1991.	72
3.4.3.2 Proyecto 7 de Julio de 1993.	73
3.4.3.3 Proyecto de 16 de junio de 1994.	75
3.4.3.4 Ley 19.996, de 11 de marzo de 2005	75
3.4.3.5 Ley N° 20.160 de 26 de enero de 2007.	92
3.4.4 Posibles futuras reformas a la ley N° 19.039.	98
3.4.4.1 Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.039, en resguardo del desarrollo y ejercicio de la libre competencia.	99
3.4.4.2 Proyecto sobre marcas comerciales no explotadas.	100

CAPITULO IV: INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

4.1 Ley N° 19.996.	102
4.2 Ley N° 18.455.	105
4.3 Reglamento de Zonificación Vitícola.	106
4.4 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.	108
4.5 Acuerdo de Asociación Económica Chile – Comunidad Europea.	110
4.6 Tratado de Libre Comercio Chile – Estados Unidos.	111

CAPÍTULO V: VARIEDADES VEGETALES

5.1 Decreto Ley N° 1.764 de 1977.	114
5.2 Reglamento del Decreto Ley N° 1.764 de 1977.	115
5.3 La Ley N° 19.342 que Regula derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.	116
5.4 Reglamento de Ley N° 19.342 que Regula derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.	121
5.5 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978.	122
5.6 Estadísticas de Registro en Chile.	124
5.7 Proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley N° 19.342.	127
CONCLUSIONES	130
BIBLIOGRAFÍA	134

A mi madre... "No cabe en una vida mi gratitud." Te amo.

Marcela Alejandra Meléndez Domínguez

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi profesor guía, don Rodrigo Cooper Cortés, por su apoyo constante desde el inicio de este proyecto; al personal de la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile; al personal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile; a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por permitirme adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta Memoria; a mi familia, por su infinita paciencia, especialmente a mi hermano Miguel; y a mis amigos, por ser los mejores compañeros de camino que podría tener.

INTRODUCCIÓN

En términos generales, podemos definir la Propiedad Industrial como el conjunto de derechos exclusivos que otorga el Estado, para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Su naturaleza jurídica es un asunto que es objeto de discusión por parte de la doctrina. Una de estas posturas, de tipo radical, niega totalmente y descarta de plano la existencia de esta clase de propiedad. Estas doctrinas corresponden a teorías encontradas en antiguos textos, como la ley francesa de julio de 1844. Un segundo grupo de opiniones plantea que estamos en presencia de un tipo de propiedad semejante a la ordinaria, como lo plantearan autores como Massé, Posada, Sánchez Román, entre otros. Finalmente, en la teoría más reciente, encontramos a quienes consideran a la Propiedad Industrial distinta a la propiedad corriente, dadas sus peculiaridades que en la segunda no se encuentran, tesis postulada por autores como Zuloaga, Planiol, Ripert y Picard.¹

¹ De Medina y Sobrado, Pedro. Naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial y protección a los inventores en el Derecho Internacional y en el Interno. La Habana, Cuba. 1949. Pág. 39.

La organización de la economía de un Estado, las relaciones comerciales a nivel internacional, así como el nivel de competitividad de la industria, están determinados por un sinnúmero de factores. Sin lugar a dudas, el marco normativo que cada país establece respecto de esta área puede considerarse vital y más aún, cada día se posiciona en puntos más altos de relevancia en el marco de una economía globalizada.

Podemos reconocer tres fases en torno a la creación industrial. En un primer momento corresponde a una esfera meramente personal: el inventor o creador hace uso de su capacidad intelectual, como forma de expresión de su libertad individual. En la segunda etapa, el conocimiento secreto del creador puede, con o sin su voluntad, ser divulgado al público. En el tercer momento, el inventor buscará beneficiarse de forma exclusiva de los frutos económicos y materiales de su creación, y es aquí donde el Estado tiene mayor ingerencia, ya que es éste el que establece la forma y el grado de protección a esta explotación a la innovación mediante el establecimiento de derechos exclusivos a favor del inventor, sin perjuicio de su participación en las dos primeras fases, estimulando la innovación tecnológica y ofreciendo un ámbito de protección acorde con el esfuerzo invertido, incentivando así la publicidad de la creatividad humana. Es claro que esta protección que se concede tiene su razón de ser: permitir el uso común de la comunidad, para que ésta se beneficie de este nuevo aporte a la industria.

La innegable extensión de este tema, hace complicado que concentremos nuestros esfuerzos en referirnos fundamentalmente a una sola de sus múltiples aristas. En esta Memoria nos enfocaremos en hacer una breve reseña de la evolución de la Propiedad Industrial en Chile y aun dentro de este tema específico, no es posible entrar en detalles, sino que sólo realizaremos esbozos generales en cada punto.

Para llevar a cabo esta tarea, se hace necesario referirse al origen histórico de esta rama del Derecho. Así, en el Capítulo I se describen los principales hitos que comenzaron a dar su forma y contenido a la Propiedad Industrial, desde los antiguos pueblos clásicos, para finalizar con el desarrollo en esta área de los principales países europeos, como Inglaterra y España, y americanos tales como Estados Unidos, y varios países latinos, hasta, aproximadamente, la época en que Chile iniciaba su camino hacia el establecimiento de un marco legal aplicable a estas creaciones. A través de estas etapas, examinaremos las diversas soluciones jurídicas que se han establecido, a fin de proteger este interés general. Comenzaremos con las primeras etapas en la evolución de la industria, donde prima el trabajo grupal por sobre el individual. También abordaremos la temprana aparición de las marcas y su desarrollo como medio de individualización de productos. Más adelante, estudiaremos las primeras formas de protección concedida a los creadores industriales, a través de los llamados Privilegios; las primeras leyes de patentes en el

mundo, incluyendo parte de sus objetivos y su contenido; el efecto de la Revolución Francesa en la Propiedad Industrial; entre otros temas.

En el Capítulo II comentaremos, a grandes rasgos, dos de los Convenios Internacionales de mayor relevancia dentro de la Propiedad Industrial: uno a nivel mundial y otro, dentro del plano Latinoamericano: El Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Acuerdo de Cartagena, de 1969. Pese a su data posterior, comenzaremos por analizar el segundo de los Convenios, toda vez que Chile se cuenta entre los fundadores del Pacto Andino y, en cambio, ratificó el Convenio de Paris recién en el año 1991. Respecto de ambos, primeramente nos referiremos a los antecedentes generales que dieron origen a los Convenios, para poder situarnos en el contexto en que se éstos se gestaron y de esta forma, lograr una mejor comprensión de las necesidades que se buscaron cubrir mediante ellos. En cuanto al Acuerdo de Cartagena en particular, comentaremos brevemente las diversas Decisiones que contienen las normas aplicables a los Estados Miembros respecto a diversos temas relacionados, en mayor o menor grado, con el área que aquí estudiamos y dentro de estas Decisiones, haremos mención a conflictos de interpretación de ciertas normas, conflictos que debieron ser resueltos de forma judicial. Con relación al Convenio de Paris, analizaremos los principios que lo informan y las normas más importantes que podemos encontrar en su texto.

Una vez que hemos configurado un marco general, podemos iniciar el análisis de la historia nacional de la Propiedad Industrial, comenzando con la Constitución Política de nuestro país de 1833, y su incipiente protección a las creaciones en general, tanto de carácter industrial como intelectual. Siguiendo un orden cronológico, nos abocaremos a plantear brevemente los principales aspectos de las normas que se fueron dictando en la materia, tales como sus orígenes, disposiciones de mayor relevancia y su contenido, tramitación de diversas leyes, entre otros puntos, para finalizar con los proyectos que actualmente se encuentran en tramitación y posiblemente serán las nuevas leyes que a futuro se apliquen en la materia. A través de las distintas normas que a lo largo de la historia han ido regulando la Propiedad Industrial en Chile, se van reflejando los diversos grados de protección que el Estado ha concedido a los creadores, niveles que son ajustados a fin de crear un equilibrio entre los legítimos intereses de la industria y el comercio, y el interés general de la sociedad en su conjunto. Como veremos, estas reformas se llevarán a cabo tanto porque la realidad nacional así lo ha ido exigiendo, como por cumplir con acuerdos de carácter internacional suscritos por nuestro país, los cuales establecen estándares de protección muchísimo más altos que los chilenos, niveles considerados mínimos por las grandes potencias económicas, y que requieren ser asegurados por Chile, en aras de una integración comercial que mejore cuantitativa y cualitativamente.

CAPÍTULO I: ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1 Antigüedad Clásica.

Identificar en la antigüedad de forma clara y precisa el origen de la Propiedad Industrial es una tarea que difícilmente puede llevarse a cabo, toda vez que no existen antecedentes que nos permitan esclarecer de forma fehaciente si en el Derecho Romano o en el Derecho Griego se protegían las creaciones intelectuales, menos aun las de carácter industrial propiamente tales. “Por razones de Estado pudo protegerse los inventos que sobre máquinas de guerra se hacían, pero no hay indicio alguno que nos indique claramente una diferencia entre la propiedad civil y la propiedad industrial.”² Tal vez esto pueda comprenderse si tomamos en consideración que en la época en cuestión la totalidad de la organización de carácter industrial tenía por base el trabajo de los esclavos o alguna otra forma servil.

Los antiguos pueblos históricos, si bien presentaban signos de civilización altamente avanzada a través de su industria, tales como los Egipcios, en su trabajo en diversos materiales, entre ellos oro, bronce o plata, además del vidrio y la loza, o los Fenicios y los Griegos, con la cerámica, no originaron legislaciones en esta área, porque las industrias, explotadas por asociaciones o corporaciones de artesanos, impedían el trabajo libre y, por ende, individualizado. Estos colegios de artesanos, tenían un carácter eminentemente familiar, por lo mismo, eran núcleos cerrados. Además, se caracterizaban por la especialización en cuanto a sus trabajos. Cada miembro cedía a favor del colegio su propia creación individual, a modo de permitir que todos los beneficios que se obtuviesen de las producciones se destinaran al colegio mismo. “Era menester que la humanidad llegara á tener un concepto más claro y preciso de la personalidad individual para que se llegase á consagrar como institución jurídica la propiedad del autor ó del inventor”³ (sic).

Sin perjuicio de lo anterior, podemos encontrar ciertos atisbos de elementos propios de esta rama del Derecho, como lo son las marcas. Durante esta época, principalmente en Roma y Grecia pueden encontrarse variadas expresiones del afán humano de individualizar objetos a través de marcas o signos que los identifiquen, sea para indicar propiedad sobre tal objeto o a

² Anfrus Fontaine, Carlos Armando. Aspectos de la Propiedad Industrial, naturaleza jurídica y protección constitucional. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central. 1996. Universidad Central de Chile. Facultad de Derecho. Pág.12.

³ Frías Collao, Federico. Propiedad de los inventores. Memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Imprenta de la gaceta. 1898. Pág. 5

modo de firma artística de su creador. Dichos signos podían tomar formas muy simples, como perforaciones, cuñas u otros mecanismos altamente llamativos dentro del producto, por lo que podemos válidamente considerarlos como marcas, cuyo uso no sólo se restringía a creaciones intelectuales, sino también sirvió para evitar confusiones entre animales, dada la necesidad de mantenerlos constantemente vigilados para poder ser usados o servir de alimento, así como también entre esclavos, quienes fácilmente podían fugarse o confundirse con los de un dueño distinto. “En la época de los romanos, ya se utilizaban las siglas RPA -Res pública Augustanorum-, inscrita en los vasos de barro fabricados en los hornos del Fisco Romano. En esa época también, Roma apreciaba más los vinos procedentes de “Falernum, Massicum, Caecubum” por estimar que eran de más calidad que otros.”⁴ Conjuntamente, en Roma eran utilizados otro tipo de signos que buscaban distinguir productos, los cuales adquirirían el nombre de “seguidillas”, en las que podía señalarse el nombre de quien lo había fabricado o el lugar de procedencia del mismo, las cuales normalmente se acompañaban de alguna figura, como emblemas o animales.

Dentro de este contexto encontramos una de las primeras normas que de forma indirecta conceden protección al creador de la marca distintiva, la *Lex Cornelio de Falsis*, del año 81 AC, junto con la *actio in iniuriarum* o *actio doli*, al castigar los fraudes en general, tales como falsificación de testamentos, usurpación de nombre o el uso de signos falsos. Esta protección debemos considerarla indirecta porque el bien jurídico que con ella se buscaba amparar no era el interés privado del dueño o creador de los objetos, tampoco el interés del consumidor de esos bienes, sino que, más bien, se intentaba proteger la fe pública en general, buscando evitar errores o engaños en la comunidad toda.

Por su lado, en Grecia objetos tales como esculturas, pinturas y otros, llevan en ellos la firma de su creador, a modo de individualización de las demás obras. “Existen cerámicas de antiquísimas fábricas chinas y japonesas de porcelana que ya se encuentran marcados”.⁵ Ya en el año 200 AC aparecen los primeros registros encontrados en este país que dan cuenta de derechos monopólicos concedidos a innovadores y a comerciantes. “En China, al lado de las marcas formadas por letras, que simbolizaban la dinastía bajo la cual el producto fue fabricado, las hay integradas por letras y signos distintivos de la manufactura”⁶. Además, los signos distintivos

⁴ Pérez Álvarez, Félix S. *Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las denominaciones de origen y las marcas*. Material electrónico. <http://www.comunicacionempresarial.net/articulo.php?ida=47>

⁵ Palacios, Josefa Venancia Azucena; Bernal Juárez Nora Ligia; Portillo Barrera, Juana Antonia. *La Propiedad Industrial*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Departamento de Derecho Privado y Procesal. San Salvador, El Salvador. Enero de 1992. Material electrónico.

<http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39e032fd06256b3e006d8a73/1d2097501c1fafdd06256b3e00747bd4?OpenDocument>

⁶ Di Guglielmo, Pascual. *Tratado de Derecho Industrial*, Tomo II. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1951. Página 2.

se utilizaban en China para mencionar, por ejemplo, la procedencia del vino, lo que de cierta forma, se aproxima a lo que hoy conocemos como indicaciones geográficas.

Pero no solo aquí encontramos referencias a las indicaciones geográficas. La relación dada entre la calidad de un determinado producto y la zona de producción se puede encontrar ya en la Biblia, específicamente en el libro Primero de los Reyes, donde se narra la construcción del templo de Jerusalén, prometido por el rey David a Yahveh. Para llevar a cabo esta tarea, Jiram, el rey de Tiro y Sidón, taló cedros del Líbano por encargo de Salomón. La importancia de dicha madera fue tal, que al palacio que se edificó se le conocía como la Casa “Bosque del Líbano”.

También en los autores clásicos encontramos testimonios que nos hacen ver que ya desde la Antigüedad se ha reconocido reputación y prestigio cuyo origen se encuentra en zonas geográficas determinadas. Así, Heródoto, Aristóteles o Platón hablan respecto al aprecio que los griegos manifestaban, por ejemplo, por el bronce de Corinto, la alfarería de Atenas, los perfumes de Arabia o los vinos de Naxos, de Rodas y de Corinto.

1.2 Edad Media.

1.2.1 Las Corporaciones.

La idea de trabajo colectivo gestada en la antigüedad fue evolucionando para pasar de los colegios de artesanos a los llamados “Gremios” o “Corporaciones”, “que se han hecho más poderosas y que gozan de privilegios perpetuos.”⁷ Aquí continúa anulada la idea del inventor como sujeto individualmente considerado, por lo cual éste no obtenía beneficios de ningún tipo: seguía siendo el grupo, como ente abstracto, el favorecido por los inventos o descubrimientos. “El trabajador era y debía ser en esa época un sér débil y abyecto, incapaz de luchar por sí solo sin formar parte de una corporación ó sin gozar de la protección de algún señor feudal”⁸La posición central ocupada por los gremios tenía dos implicancias: “por una parte, que no podían ejercerse libremente la industria y el comercio y, por otra, que dentro de los gremios no regía el principio competitivo, sino todo lo contrario.”⁹

Podemos distinguir dos tipos de corporaciones: Aquellas que sólo participan del comercio local de una ciudad determinada y las “de los grandes comerciantes dedicados al tráfico interlocal”, las cuales “adquieren gran poder en las ciudades donde ese comercio interlocal se

⁷ Frías Collao. Ob. Cit. Pág. 6.

⁸ Ídem.

⁹ García-Huidobro Amunátegui, Vladimir. Legislación sobre Propiedad Industrial. Análisis, jurisprudencia y guía práctica. Editorial Jurídica de Chile. 1º edición. Santiago de Chile. Julio de 1992. Pág. 31

realiza a gran escala. Y precisamente entre esos círculos de grandes comerciantes interlocales surge de manera incipiente el denominado espíritu capitalista.”¹⁰

El sistema de las Corporaciones era más estricto por cuanto, a medida que incorporaban nuevos descubrimientos, el proceso productivo se iba modificando para incorporarlos, por lo que las reglas de la fabricación sufrían cambios y esta nueva forma de fabricación se hacía obligatoria para todos quienes conformaban la Corporación. De esta forma, cada una de estas Corporaciones constituía un verdadero monopolio en relación al producto que confeccionaba. Todo esto presentaba dos grandes defectos. En primer lugar, constituía un desincentivo para los inventores, quienes no obtenían ni el lucro ni el mérito personal de su invención. Por otra parte, el núcleo cerrado bajo el cual funcionaban, impedía la cooperación entre asociaciones de naturaleza similar. No se compartían ni descubrimientos ni inventos entre Corporaciones, lo que finalmente contribuyó a un estancamiento en la materia, al no poder superarse estas graves y serias barreras para el correcto desarrollo y progreso industrial.

Dentro de este régimen Corporativo, surgen las marcas obligatorias, de naturaleza colectiva (*signum collegii*) e individual, (*signum privati*). Respecto de las primeras puede decirse que su función, si bien era comercial, “no perseguían el objetivo esencial de los signos distintivos modernos, cual es el de servir de medio de diferenciación del productor o de sus productos frente a los demás competidores.”¹¹ Aquí, las marcas tenían como fin el diferenciar productos, indicado origen o procedencia, o el hecho de estar confeccionados en atención a las normas del gremio de aquellos que se produjeron libremente, sin seguir aquellas normas establecidas en la correspondiente Corporación. De esta forma se podía garantizar la calidad de los bienes. Tratándose de las marcas obligatorias individuales, podemos decir que se acercan más a la idea actual que tenemos de marca, ya que se exigían como elemento identificador del fabricante, a modo de signo de propiedad. El propósito de lo anterior era poder establecer y perseguir su responsabilidad en relación con el producto fabricado, ya que se suponía que las mercaderías habían sido fabricadas de acuerdo a técnicas y procedimientos aprobados por el gremio.

Las Corporaciones se regían por edictos o por Reales Órdenes, los cuales, entre otras cosas, establecían los castigos que se aplicarían en caso de falsificar la marca de un gremio. Por ejemplo, en el año 1373 “el Estado impuso a los tejedores de Torroela de Motgry, el uso de una torre como marca impidiendo a otros su uso”¹² sin autorización. Otro es el caso del edicto de Carlos V de 16 de mayo de 1544, que obligó a todas las Corporaciones de tejedores de su imperio

¹⁰ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. 2ª edición. (Revisada y puesta al día). Editorial Arazandi, SA. Navarra, España. 2001. Pág. 29.

¹¹ Eyzaguirre Baeza, Sebastián. Aspectos doctrinales relevantes en torno al tema de las marcas comerciales. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho. Santiago. 1988. Págs. 29 y 30.

¹² Palacios, Bernal Juárez, Portillo Barrera. Ob. Cit.

a usar marcas y en caso de usurpación de ellas, condenaba al culpable a que se le cortara la mano derecha.

1.2.2 Los Privilegios.

Como una forma de poner remedio a la situación de estancamiento industrial y a los inconvenientes provocados por el modelo de las Corporaciones, se instituyeron los llamados "Privilegios" o "Privilegios Reales". "Con esta palabra genérica se conocen los primeros reconocimientos formales de la Propiedad Industrial."¹³ Podemos definir los Privilegios como derechos de exclusividad concedidos a favor de los inventores o beneficiarios, por un período determinado, generalmente breve, otorgado por el libre albedrío del soberano, monarca o Papa, para explotar, de forma exclusiva y dentro de un territorio determinado, una industria, obra o invento, de forma independiente de las Corporaciones; aún más, en concurrencia con los privilegios de los que pudieran gozar éstas. "Según dicen los antiguos textos y documentos, estos privilegios encerraban un interés político, pero, al mismo tiempo estaban guiados de conveniencia fiscal."¹⁴ Las concesiones podían otorgarse a una industria ya establecida, sin consideración de los productos que elaboraban, como también a industrias especializadas. Durante la época, suponían ser el único medio de protección a este tipo de actividad dado por el Derecho.

Bajo el contexto de las Corporaciones, las invenciones no gozaban de mucha simpatía, por lo que el creador procuraba su explotación exclusiva manteniéndolas en secreto. Con la introducción de los privilegios, se estableció el deber de renunciar a este secreto, para poder contar con la gracia real.

No existe claridad respecto a cual fue el primer privilegio que fue otorgado. "Se conoce que a principios del siglo XV, en el año de 1421, en la ciudad de Florencia, un arquitecto de nombre Filippo Brunelleschi, solicitó y le fue otorgado por el Estado un "privilegio" temporal para usar por tres años en forma exclusiva un diseño de una barca para transportar mármol a la Catedral de Florencia."¹⁵ Por su parte, el tratadista Santiago Larraguibel nos señala que el primer privilegio del que se tiene noticia fue otorgado el año 1469, en materia intelectual, "concedida por el Senado de Venecia a Giovanni Spira, para editar cartas de Cicerón y de Plinio,"¹⁶ el cual tenía una duración de cinco años y que extendía su protección a todo el territorio de la República Veneciana.

¹³ Anfrus Fontaine. Ob. Cit. Pág. 13.

¹⁴ Frías Collao. Ob. Cit. Pág. 7.

¹⁵ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Propiedad Industrial en México. Material electrónico. http://www.impi.gob.mx/imp/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/promocion/inf_94/3wanua941.html

¹⁶ Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo I. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Diciembre de 1995. Pág. 7.

El primer privilegio que le fue concedido a un autor es el que en 1486 otorgó el Papa León X a Ariosto para su obra titulada “Orlando Furioso” “Le daba el derecho exclusivo de hacer imprimir y vender su obra. Estos privilegios fueron frecuentes en Italia y Francia.”¹⁷

1.2.3 Primera ley de patentes.

En una época en que la ciudad de Venecia podía ser considerada como un gran centro de actividad comercial, por la importante afluencia de oferentes y demandantes en ella, su Senado estableció el 18 de mayo de 1474 la primera Ley de Patentes de la que se tiene noticia y “cuyo modelo se extendió a muchos otros Estados Europeos en los 100 años siguientes.”¹⁸. El objeto de esta ley fue “estimular a los hombres grandes e ingeniosos (...) a descubrir y construir dispositivos, que son muy útiles y provechosos.” Su principal fin práctico fue atraer artesanos a la ciudad, garantizándoles una protección a sus técnicas de fabricación. Esta ley disponía que todo aquel que confeccionara en Venecia “un nuevo e ingenioso artificio, quedaba obligado a registrarlo en la oficina de los “proveditori” de la comuna, tan pronto como haya sido perfeccionado en forma que sea posible usarlo y aplicarlo.”¹⁹ La protección impedía que cualquier otra persona, que no fuera la autorizada, imitara el artefacto por un plazo de 10 años. Los infractores de dicha disposición debían pagar 100 ducados.²⁰ Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno se reservaba la facultad de poder usar el producto si así era necesario, a condición de que sólo el autor pudiera emplearlo. Además, señalaba que el artificio que se patentara debía ser utilizado o la patente sería revocada.

1.3 Edad Moderna

En el ámbito de la Propiedad Industrial, el primer privilegio conocido fue el que concedió, el año 1551, el Rey de Francia a un industrial de Bolonia, de forma exclusiva por 10 años “para fabricar espejos y objetos de vidrio al uso de Venecia, con la pena de confiscación y multa a los contraventores.”²¹ En el año 1611, en Francia, se otorgó un privilegio a una industria especial, concedido por veinte años a Juan di Braccio, para que éste fabricara hierro y lo pudiera aplicar a un invento que él mismo había creado.

¹⁷ Ídem.

¹⁸ Chapman, Audrey R. aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 24º período de sesiones. Ginebra. 13 de noviembre a 1 de diciembre de 2000. Tema 3 del programa provisional. Material Electrónico. [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/850d9d98cecbec5ec1256999005bf622/\\$FILE/G0044786.doc](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/850d9d98cecbec5ec1256999005bf622/$FILE/G0044786.doc)

¹⁹ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 8.

²⁰ Intellectual Property Run Amok. Material Electrónico http://motherjones.com/news/exhibit/2006/03/intellectual_property.html

²¹ Frías Collao. Ob. Cit. Pág. 8

Otro privilegio de gran importancia, en consideración a su solicitante, fue solicitado por Galileo Galilei, en el año 1592, quien “solicita al Duque de Venecia²² una garantía por lo que él llama un "privilegio" o derecho de hacer y usar en forma exclusiva su máquina para elevar agua e irrigar tierra con pequeño gasto y gran conveniencia,”²³ argumentando que la excesiva onerosidad de su fabricación y el prolongado tiempo que tomó el trabajo hacían improcedente que el invento fuera de propiedad común. Este privilegio se otorgó como una forma de proteger a los inventores. Con el mismo fin fue que “el Rey de Francia acuerda a Blaise Pascal, en 1649, un privilegio por una máquina para sumar.”²⁴

El fin de esta institución se originó por diversas razones. En primer lugar, su característica de ser una concesión otorgada por gracia del soberano, hacía que fuera un mecanismo arbitrario, cuya protección era débil toda vez que no descansaba en una ley de aplicación general sino en este libre albedrío soberano, lo que fácilmente podía prestarse para favoritismos y corrupciones en cuanto a la concesión, generando como consecuencia una carga pesada para la gran parte de la población. Así, por ejemplo, son conocidos casos en que los privilegios originaron monopolios perpetuos, conllevando aquello un natural y esperado detrimento a la libertad de industria. Este punto es controvertido, toda vez que existen opiniones encontradas. Ciertos autores como Silberstein, indican que la concesión de los privilegios podría corresponder a “una línea general de principios compartida en la mayor parte de los países de la Europa continental, constituyéndose así progresivamente un derecho consuetudinario que era obligatorio”²⁵ Otro sector, por el contrario, argumenta que “por corresponder a un reconocimiento de un bien inmaterial que no contaba previamente con un estatuto jurídico propio, la protección era imperfecta.”²⁶ Por otra parte, la Reforma Protestante iniciada por Lutero, dio origen a la institución de la Censura, cuyo objetivo principal fue “impedir la difusión de las obras estimadas inconvenientes y con ella se creó el Índice de Obras Prohibidas según el más alto criterio de la Autoridad Eclesiástica”²⁷

Todo esto originó un movimiento tendiente a lograr la supresión definitiva de los privilegios como se conocían hasta ese momento. La facultad absoluta de los soberanos para realizar concesiones tuvo su fin en Inglaterra con el Estatuto de los Monopolios de los años 1623 y 1624, de Jacobo I, el cual declaró que todos ellos eran ilegales y que, además, protegió al verdadero y primer inventor, dentro del Reino, otorgándole derechos emanados del trabajo, pero que mantenía

²² Entiéndase, Dux de Venice.

²³ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ob. Cit.

²⁴ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 8.

²⁵ Fernández Rodríguez, Carmen. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Editorial Dykinson S.L. Madrid, España. 1999. Pág. 27

²⁶ Anfrus Fontaine. Ob. Cit. Pág. 15.

²⁷ Espinosa, Juan Carlos. Protección penal de la Propiedad Industrial en el Derecho chileno. (ley N° 19.039 de 25 de enero de 1991). Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Facultad de Derecho Santiago de Chile.1993. Pág. 3.

la posibilidad de la existencia de monopolios ya que “se permitía la concesión de éstos a quienes introdujeran nuevas industrias en el país.”²⁸ Respecto de este punto se ha dicho que el beneficio que se le concedía al inventor no era un monopolio propiamente tal, “sino que en muchas ocasiones tenía simplemente como objeto una recompensa consistente en el otorgamiento de rentas, honores o premios”²⁹ El monopolio fue delimitado a un período de 14 años. Además, se establecieron otro tipo de limitaciones, al indicar que no podían ser contrarios a la ley ni dañinos para el Estado al aumentar los precios de las mercaderías locales o en perjuicio del comercio.

No podemos subsumir las prestaciones que el beneficiario obtenía dentro del concepto que manejamos actualmente de esta institución, ya que estamos frente a una degeneración de su significado, lo cual se justifica, principalmente por la importancia que el monopolio llegó a adquirir en la política mercantilista estatal sumado al otorgamiento indiscriminado de favores por parte del soberano.

1.4 La Revolución Francesa.

El proceso social y político que se desarrolló en Francia entre los años 1789 y 1799 no podía sino ejercer su influencia en nuestra área de estudio, implicando un importante cambio en la orientación con la que se manejaba la materia. Su principal objetivo fue precisamente suprimir los privilegios reales, incluyendo desde luego aquellos que ya habían sido concedidos a los creadores. De esta forma, para cumplir con este fin, y mediante la ley de la Asamblea Nacional de 4 de agosto de 1789, fueron suprimidos todo tipo de privilegios y prerrogativas que crearan diferencias arbitrarias dentro de la sociedad. El problema que esto presentaba es que no se tomó en consideración que los privilegios industriales “no sólo tenían una razón de ser de la que carecían los demás, sino que, además, era necesaria su existencia como medio para impulsar la realización de invenciones y, por consiguiente, la revolución industrial que se estaba desarrollando en aquella época.”³⁰

Debemos recordar que la Revolución Francesa fue un movimiento impulsado eminentemente por el sector burgués, por lo que sus ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad buscarían ser concretados en lograr uno de sus fines principales, esto es, alcanzar la consagración de la protección a la propiedad privada, junto con proclamar la dignidad del trabajo humano, cediendo al ciudadano la facultad de trabajar en aquello que estimare conveniente. Este

²⁸ Esquivel Adaos, Marcela; Miño Aravena, Rosana. El delito marcario. Memoria de Título. Universidad Central. Facultad de Derecho. Santiago. Octubre 1996. Pág. 11.

²⁹ Fernández Rodríguez. Ob. Cit. Pág. 27.

³⁰ García-Huidobro Amunátegui. Ob. Cit. Pág. 31

énfasis puesto en la propiedad privada sirvió para enmendar el daño que la abolición total de privilegios y las corporaciones producía al desarrollo industrial.

Fue así que el 31 de diciembre de 1790 fue dictado un decreto que expresaba lo siguiente:

“La Asamblea Nacional, considerando que toda idea nueva cuya manifestación ó desarrollo pueda llegar á ser útil á la sociedad, pertenece primitivamente á aquel que la ha concebido, y que el no considerar un descubrimiento industrial como de propiedad de su autor, sería atacar en su esencia los derechos del hombre, decreta: Artículo 1º. Todo descubrimiento ó nueva invención en todo género de industrias es propiedad de su autor”³¹

De esta forma, al unir los conceptos propiedad e invención, al calificar al invento como una propiedad, se consagran de forma clara los naturales derechos del creador por sobre su invención, terminando de esta forma con la arbitrariedad soberana reinante en las concesiones de protección. Por el contrario, ahora encontramos la base en el ingenio y el esfuerzo del inventor, amparando y protegiendo el fruto de su intelecto.

Posteriormente, el 7 de enero de 1791 se aprueba la “Brevet d’ invention français” o la Ley francesa de Patentes, sobre descubrimientos útiles, la cual contemplaba la propiedad industrial de los creadores sobre sus respectivas invenciones, protegiendo el absoluto goce de aquellas.

En el informe presentado por el caballero Boufflers, en nombre de su Comité de la Agricultura y del Comercio, en la sesión del día 30 de diciembre del año 1790, se declaró: “Si existe para el hombre una verdadera propiedad éste es su pensamiento: ella es personal, independiente y anterior a toda transacción. El derecho de los inventores es la más inatacable, la más sagrada, la más legítima, la más personal de las propiedades”³²

De lo anterior se desprende que, como es lógico, mientras el inventor mantenga el secreto sobre su creación, es el único dueño y será él quien decida cuándo y bajo qué circunstancias lo revelará para su público conocimiento, sin que nadie pueda compelerlo a hacerlo contra su voluntad. Será entonces el dueño del secreto el que entable, de forma libre y voluntaria, una relación jurídica con la sociedad, a través del Estado, para dar a conocer su secreto a cambio de protección a su creación, concediéndole el goce absoluto y pleno sobre ella. El inventor queda obligado, de esta forma, a dar un conocimiento cabal del objeto junto con “le partage” o “Una parte

³¹ Boufflers, Rapport. Sesión de 30 de diciembre de 1790.

³² Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 9.

o porción de la utilidad de su invento.”³³ Por su parte, el Estado le protege contra todo tipo de juicio preparativo y de intereses privados que pretendan un goce de la creación. Llegado un tiempo previamente determinado, el invento pasaría a dominio público, perdiendo el inventor la exclusividad sobre su explotación. La ley de 25 de mayo de 1791 agregó a lo anterior que la protección será concedida sin previo examen, siendo suficiente que se realice la petición correspondiente al rey.

En la práctica, los inventores contaban con dos vías para hacer reconocer su propiedad, a saber:

- “a) Comunicando su invención a la prefectura municipal reservándose el derecho de explotación;
- b) Solicitando del Cuerpo Legislativo “una recompensa nacional”. “³⁴

La ya mencionada ley del 25 de mayo de 1791 estableció el “brevet d’ invention”, título que podemos semejar a lo que conocemos por patente. Al amparo de esta ley, el Rey Luis XVI otorgó el primero “brevet”, el 27 de julio de 1791, a Louis François Ollivier, por un período de 15 años, que entre otras cosas protegía la fabricación, venta y distribución de “tierra negra a imitación de aquella de los ingleses.”

Esta idea de propiedad por sobre la creación se vio alterada por el texto de la nueva disposición legal sobre la materia. La ley francesa de brevet, de 5 de julio de 1844 señalaba en su artículo 1º que “todo nuevo descubrimiento e invención, en todos los géneros de la industria, confiere a su autor, bajo las condiciones y por el tiempo determinado, el *derecho exclusivo de explotar*³⁵ a su provecho el dicho descubrimiento o invención.” Con esta frase se da a entender que al inventor solamente se le concede un derecho de goce, de carácter temporal, por sobre sus creaciones. La única excepción comprendida fue la de las marcas, ya que se dijo que estos signos distintivos necesariamente debían ser perpetuos. El brevet se otorgaba por cinco, diez o quince años, a elección del solicitante, quien debía pagar un impuesto anual.

1.5 Inglaterra

Antes de lograrse el primer reconocimiento concedido a los inventores, mediante el Estatuto de 1623, en Inglaterra, durante el siglo XVI, los monarcas descubrieron lo altamente lucrativo que significaba el otorgamiento de patentes, siendo la primera conocida la que fue

³³ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 10.

³⁴ Anfrus Fontaine. Ob. Cit. Pág. 18.

³⁵ Cursivas son nuestras.

concedida el año 1499 a un vidriero flamenco por un mecanismo para confeccionar vitrales. A consecuencia de este afán de lucro, se llegó a la entrega de concesiones de privilegios de monopolio no sólo sobre creaciones originales, sino también todo tipo de oficio. Así se patentó, por ejemplo, el comercio de mercaderías tales como la sal, el papel o el cuero. Estos monopolios no naturales prontamente llevaron un abuso por parte de sus titulares, a través de precios desmesurados. El descontento del pueblo ante esta situación se hizo sentir, manifestando que los monopolios perpetuos que se estaban otorgando eran injustos. “En respuesta a las críticas, la Reina Elizabeth³⁶ revocó algunas patentes y le dio a los tribunales de derecho consuetudinario jurisdicción sobre las demás patentes.”³⁷ Los tribunales rescindieron otro número de patentes, pero con esto no se solucionaba el problema, toda vez que el Rey Jacobo I continuó otorgando nuevas patentes durante su reinado, a fin de aumentar sus arcas.

Todo esto llegó a su fin cuando al Rey le fue impuesto por el Parlamento el Statute of Monopolies o el Estatuto de Monopolios de 1623, al que ya nos referimos anteriormente. Este cuerpo normativo constituyó la base británica de todo el sistema de patentes durante doscientos años, período durante el cual se realizaron diversas interpretaciones judiciales de su contenido. Una de las innovaciones de mayor relevancia durante esa época fue la exigencia de la especificación de la invención para el otorgamiento de la patente solicitada.

En 1883 se creó la oficina del Contralor de Patentes o Comptroller of Patents, lo que implicó una vigilancia reglamentaria en la materia. De aquí nacen los examinadores de patentes, que tenían como misión analizar y verificar la especificación declarada por el solicitante respecto de la invención a proteger. A ello se agregó, el año 1902, la tarea de calificar el nuevo requisito exigido: la originalidad del nuevo invento.

Inglaterra es además el país de origen del *copyright*, o “derecho de copia”. Éste nace el año 1709 con el Estatuto de la Reina Ana, promulgado en 1710, el cual es considerado el primer cuerpo normativo de protección al autor en el mundo, de forma análoga a lo que ya había hecho el Estatuto de Monopolios. Su finalidad era servir de estímulo a la creación artística y literaria. Esta intención se puede deducir de su título: *An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*³⁸. Otorgaba un derecho de carácter exclusivo a su autor de reproducción de la obra,

³⁶ Entiéndase. Isabel I.

³⁷ Morris, Julian; Mowatt, Rosalind; W. Duncan Reekie; Tren, Richard. Una cuestión de ideas: La Discusión sobre la globalización y la propiedad intelectual. Material electrónico.
http://www.cnehealth.org/pubs/ideal_matter_espanol.pdf#search=%22%20%22estatuto%20de%20monopolios%22%20%221623%22%22

³⁸ Cuya traducción aproximada sería: *Una Ley para el Estímulo del Aprendizaje, concediendo las Copias de Libros Impresos a los Autores o los compradores de tales Copias, durante los Plazos allí mencionados.*

por veintiún años, en el caso de libros que ya se encontraban publicados con anterioridad, y catorce, tratándose de creaciones inéditas. Se estableció la obligación de inscribir el nombre de la obra, junto con realizar el depósito de un ejemplar de la misma, “ello para comprobar que las obras difundidas sean exclusivamente de interés público, que era un requisito.”³⁹

1.6 España.

La primera patente conocida que se otorgó en España data del año 1522, y se concedió “al catalán Guillen Cabier por un Instrumento para hacer andar con calma navíos de alto bordo.”⁴⁰

La Novísima Recopilación de las leyes de España, en su libro VIII, Título XXIV, y bajo el epígrafe “De las Fábricas del Reino”, nos da cuenta de los primeros avances sobre la materia en ese país. Este “incluyó importantes manifestaciones sobre la protección de los inventores.”⁴¹ El Rey Carlos II, mediante su Pragmática de 1682, buscó fomentar el crecimiento industrial, estimulando la apertura y el establecimiento de nuevas fábricas. Los reconocimientos a las creaciones continuaron durante el siglo XVIII, pero esta vez con mayor énfasis en la producción intelectual, particularmente con Carlos III, Rey Ilustrado que el 22 de marzo de 1763 promulgó una Real Orden a través de la cual el privilegio de impresión se concedía única y exclusivamente al autor de la obra. La Pragmática de 20 de octubre 1764, a su vez, permitió la transmisión del privilegio de impresión a los herederos del autor, si es que estos así lo solicitaban, privilegio que se tornó perpetuo mediante la Real Orden de marzo de 1777.

En el mismo título XXIV del libro VIII de la Novísima Recopilación, encontramos una nueva disposición relevante. La Ley X, otorgada por Carlos IV, el año 1792, tenía como fin servir de incentivo al rubro empresarial. El texto autorizaba y garantizaba la diferenciación de mercaderías, a través del establecimiento de sellos de procedencia. Así indicaba que “los fabricantes de textiles pueden inventarlos, imitarlos, y variarlos libremente, según tengan por conveniente, así en el ancho, número de hilos y peso, como en las maniobras y máquinas, poniendo sólo en ellos el nombre del fabricante y pueblo de su residencia; y en las manufacturas fabricadas según ordenanza deberá fijarse el sello acostumbrado de ella, para que siendo visible la diferencia entre dos textiles, no haya el menor abuso en perjuicio del comprador, colocándose a fin de que no se

³⁹ Ordóñez Verdezoto, María Victoria. La reproducción de una obra para el uso personal en el mundo de la informática ¿piratería o no piratería? Material Electrónico. <http://www.monografias.com/trabajos5/pirat/pirat.shtml>

⁴⁰ Ramos, Sucet Beoto. Antecedentes de la protección de las invenciones. Material electrónico. http://www.betsime.disaic.cu/secciones/tec_nd_05.htm

⁴¹ Fernández Rodríguez. Ob. Cit. Pág. 29.

varíe la aplicación de sellos. (...) cesarán también las pruebas y calificación sobre inteligencia o aptitud de los artífices.”⁴²

Ya en el siglo XIX un primer intento por unir todas las ideas y todo el derecho conocido hasta la fecha sobre la materia se vio reflejado en la primera Ley de Patentes de 2 de octubre de 1820, expedida por las Cortes Españolas, durante el reinado de Fernando VII. En su Exposición de Motivos, declaraba que el interés preciso que ella perseguía era proteger administrativamente al inventor, quien mantenía el privilegio de optar entre dar a conocer lo inventado o mantenerlo en reserva. Se le motivaba la revelación indicando que si constituía un aporte al desarrollo del área, pudiese recuperar no sólo lo invertido, sino que además eventualmente podría lograr obtener un capital por ello. La ley equiparaba los derechos derivados de la invención al derecho de propiedad de un autor sobre un libro. Este espíritu quedaba materializado con la creación de los *Certificados de Invención* para diferenciarlos de los *Privilegios Exclusivos*.⁴³ Consagraba el registro del nuevo invento sin que fuera necesaria la comprobación de su real existencia ni mucho menos de su novedad.

Paralelamente, el Código Español del año 1822 castigaba al falsificador de marcas, toda vez que se reconocía de forma implícita la titularidad exclusiva del autor respecto de esta obra creada.

Una serie de reformas en el plano económico llevadas a cabo por los liberales de la época, se vieron frenadas en su avance por causa de la Restauración Absolutista de 1823. Aun bajo este panorama, las políticas adoptadas por Fernando VII permitieron que un grupo reformista dentro de los absolutistas llevara a cabo una importante serie de medidas, como el Real Decreto de 27 de marzo de 1826, el cual presentó una serie de grandes beneficios, como el reconocimiento de varios tipos de acciones a favor del titular del derecho para perseguir a usurpadores de su propiedad. Pero más allá de las ventajas que presentó, este Real Decreto nos deja ver las dificultades en cuanto a los términos utilizados por las normas, generando contradicciones. El Real Decreto del año 1826 utilizó nuevamente el término “privilegio” para referirse a garantías en materia industrial, pese a que ésta se había distinguido anteriormente a través de la expresión “Certificado de Invención.” Todavía más, la voz “privilegio” era usada de diversas formas. La primera, como la forma de protección del invento. En algunos artículos, el privilegio era la expresión de posesión del derecho, pero en otros se indicaba que la titularidad recaía no sobre el

⁴² Ley X de 1789. Citada por Fernández Rodríguez.

⁴³ Teijelo, Javier Ramón. Aproximación real al conservatorio de artes. (1824 – 1850) Precedente institucional de la ingeniería industrial moderna. Pág. 13. Material electrónico.
http://bibliotecna.upc.es/bib240/quaderns/arxiu/Q5/real_conservatorio.pdf#search=%22%20%22ley%20de%20patentes%22%20de%20octubre%20de%201820%22%22

privilegio en sí mismo, sino en una Real Cédula de Privilegio que se otorgaba. Todo esto se podría justificar por la gran dificultad existente a la hora de subsumir los derechos que de aquí se derivaban en alguna de las categorías jurídicas tradicionales.

El Real Conservatorio de Artes, al incorporar la información contenida en el Gabinete de Máquinas, se transformó en el registro de Propiedad Industrial en España. La Real Orden de 1826 “lo señala definitivamente como lugar de archivo, custodia, tramitación y difusión de todo lo referente a las patentes (...) centralizando en él todas las cuestiones relacionadas.”⁴⁴ Entre sus obligaciones se cuenta la de publicar en la *Gaceta de Madrid* los privilegios otorgados en materia de inventos, así como otras informaciones de relevancia, como la caducidad de los mismos.

Entre los años 1835 y 1850 se dictaron varios decretos cuyo fin era complementar las disposiciones de la Real Orden. La nueva reforma en la materia vino con el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, un cuerpo normativo de gran importancia en la Propiedad Industrial española, al regular el otorgamiento de certificados de marcas de los productos industriales, las que junto con las patentes también se archivarían. Este archivo y su tramitación serán de cargo del Real Instituto Industrial.

Finalmente, la Ley de Patentes de 30 de julio de 1878 implicó un nuevo cambio en cuanto a la calificación de los derechos derivados de la invención. Señaló que no eran ni propiedad ni privilegios, sino que la naturaleza de los derechos emanaba de su objeto, toda vez que se trataba de la explotación exclusiva de su industria, por el tiempo y bajo las condiciones previstas por la ley. El derecho provenía de la obtención de una patente de invención otorgada por el Gobierno. La idea de privilegio se reemplaza por la palabra patente y se realiza una nueva numeración, por lo que “el que hubiera sido el privilegio nº 5.910, pasó a ser la patente nº 1.”⁴⁵ A partir de este nuevo cuerpo normativo, las patentes no sólo serían otorgadas para la Península, sino que, asimismo, para las Provincias de Ultramar.

1.7 Estados Unidos.

Las primeras patentes para invenciones otorgadas en Estados Unidos fueron expedidas en 1641 por los gobiernos coloniales.⁴⁶

⁴⁴ Teijelo. Ob. Cit. Pág. 14.

⁴⁵ Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Material Electrónico. <http://historico.oepm.es/museovirtual/coleccion.asp?modalidad=0&idioma=es>

⁴⁶ Ramos. Ob. Cit.

Las ideas y principios, que finalmente lograron su consagración con la Revolución Francesa, ejercieron su influencia en todos los estados que de una u otra forma tuvieran algún nexo con este país. Estados Unidos no fue la excepción y esto puede verse claramente al analizar el texto del artículo 1, sección 8ª, cláusula 8ª de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, el cual señala: “El Congreso tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores los derechos exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos.” Es decir, comprende tanto a los autores intelectuales como a los creadores industriales. Básicamente, repite las mismas ideas revolucionarias.

La concreción de esta declaración de principios llegó con la Ley de Patentes del 10 de abril de 1790. Fue administrada por una comisión conformada por el Secretario de Estado, el Secretario de Guerra, y el Procurador General de Estados Unidos. Este cuerpo normativo exigía para la concesión del derecho, que se llevase a cabo un examen de novedad. Si el invento cumplía con dicho requisito, este quedaba amparado por la ley. Amparo que, en todo caso, no sería superior a catorce años.

Bajo esta Ley de Patentes, la primera de ellas fue “emitida el 31 de julio, 1790, en favor de Samuel Hopkins, otorgándole un monopolio por 14 años sobre un método para fabricar potasa cáustica.”⁴⁷ Sus signatarios fueron Thomas Jefferson, George Washington y Edmund Randolph.

En cuanto a marcas, la primera ley conocida sobre esta materia es la del 3 de marzo del año 1881.

El sistema actual de patentes en Estados Unidos encuentra sus raíces en la ley del 4 de julio de 1836. Múltiples acciones de carácter legislativo han ido modificando esta ley original. Entre estas acciones, la más importante es la ley del 8 de julio de 1870, junto con el acta que le siguió, del 19 de julio de 1952. Estos cuerpos normativos modificaron y codificaron la ley de patentes estadounidense. Estas disposiciones y sus enmiendas posteriores constituyen la ley de patentes que actualmente se encuentra vigente.

En el año 1849 la Oficina de Patentes se transformó en una división del Departamento del Interior. Finalmente, fue transferida por una orden de tipo ejecutiva del presidente al Departamento de Comercio en 1925.

⁴⁷ Cole, Julio H. ¿Se justifican las patentes en una economía libre? Material Electrónico. <http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/1a11/patentes.pdf#search=%22%20%22Ley%20de%20patentes%22%20%22Estados%20Unidos%22%20%221790%22%22>

1.8 Latinoamérica.

Como hemos analizado anteriormente, la evolución internacional de mayor trascendencia en el área de la Propiedad Industrial ha quedado en manos de los países desarrollados. Por lo mismo, no es sorprendente el hecho de que, en mayor o menor medida, las primeras formas de protección en esta materia tengan como base o fuente de inspiración las legislaciones de dichos Estados.

De esta manera, los países de América Latina comenzaron a adoptar diversas formas de Propiedad Intelectual a partir de mediados del siglo XIX.

México es uno de los primeros países latinoamericanos en contar con un ordenamiento jurídico que regula esta materia. Sin embargo, la primera Ley de Patentes mexicana no es más que la herencia de la Ley Española de Patentes del 2 de octubre de 1820. La primera ley mexicana sobre protección a la creación industrial fue dictada doce años después, el día 7 de mayo de 1832, la cual fue conocida como la Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria. “Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad.”⁴⁸ Las protecciones tenían distinta duración, según se tratase de una invención, una mejora o invenciones que guardasen relación con nuevas ramas dentro de la industrial. En el primer caso, la protección era concedida por diez años. En cuanto a las mejoras, se concedía el privilegio por siete años. Las invenciones en nuevas ramas de la industria eran protegidas por cinco años. Al igual que lo establecido en la normativa española, tampoco era obligatorio demostrar la novedad o utilidad del invento o mejora. Sólo cabía el rechazo cuando éste atentara contra el orden público o las buenas costumbres.

Alrededor de la misma época fue creada una publicación de nombre “Gaceta”, la cual se encontraba establecida en esta misma ley, y cuyo fin era servir de instrumento de comunicación oficial en el área de la propiedad industrial. En esta publicación consta que la primera solicitud realizada al amparo de esta ley fue realizada con fecha 1 de mayo del año 1890 y concedida el día 7 de agosto de ese año a Weicert Louis, por un “líquido excitante para elementos galvánicos”⁴⁹

Tratándose de las marcas, “la primera reglamentación en la materia se plasmó en los artículos 1418 a 1423 del Código de Comercio, promulgado el 20 de abril de 1884, cuyo objetivo

⁴⁸ Ramos. Ob. Cit.

⁴⁹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ob. Cit.

era proteger, en muchos de los casos, el nombre del comerciante o prestador de servicios.”⁵⁰ Con fecha 28 de noviembre de 1889 se dicta la Ley de Marcas de Fabrica, estableciendo un período de noventa días para realizar oposiciones a la solicitud. Pasado dicho plazo, se procedía a la publicación de la marca.

El 7 de junio de 1890 se dicta la Ley de Invenciones y Perfeccionamiento, que amplía el plazo de protección que concedía la ley anterior, estableciendo un periodo de veinte años, junto con sancionar la no explotación del invento o mejora. Podía ser solicitada por persona mexicana o extranjera para proteger una invención o perfeccionamiento en alguna industria o arte. “La patente duraba veinte años, renovable por cinco años más y era expropiable por el Ejecutivo Federal.”⁵¹ Al igual que la ley de marcas de 1889, estableció la posibilidad de que terceros formularan objeciones a la solicitud. Esta vez, el plazo se redujo a dos meses. Además, consagró la transmisión de los derechos emanados de la creación.

Ya en el siglo XX, específicamente en el año 1903, se dictan dos nuevas disposiciones: La primera fue la Ley de Patentes de Invención, que entre otras materias señalaba quienes podían ser titulares de los derechos emanados de la creación y cuales inventos serían patentables y cuales no. La otra norma fue Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la que por primera vez dio una definición de lo que debía comprenderse por marca, además de enumerar una serie de requisitos para su registro como tal.

Tratándose de Argentina, podemos encontrar que a principios del siglo XIX, más precisamente después de la primera década, una serie de inventores realizaban sus creaciones, pero sin contar con un marco jurídico de protección para ellas. Por ejemplo, en el año 1810 “Miguel Colombise inventa un nuevo control de navegación para aeoróstatos.”⁵²

La Propiedad Industrial en Argentina tuvo su primer cuerpo legislativo con la Ley N° 111, de Patentes de Invención, promulgada el año 1864 por el presidente Bartolomé Mitre. Una particularidad de dicha ley fue la prohibición de solicitar patentes respecto de productos farmacéuticos y agroquímicos, al ser explícitamente excluidos en su artículo 4. “No obstante, sí se permitió la protección por vía de patentes a los procedimientos para la fabricación de productos

⁵⁰ Ídem.

⁵¹ Labriega Villanueva, Pedro Alfonso. Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad intelectual en México. Material electrónico.

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf#search=%22%20%22mexico%22%20%221832%22%20%22ley%20de%20patentes%22%22>

⁵² Juárez, Miguel Ángel. Protección de la Propiedad Industrial. Antecedentes y conceptos básicos. Material electrónico. <http://www.afcea.org.ar/biv/biv02.htm>

farmacéuticos.”⁵³ Esta situación sólo vino a cambiar más de un siglo después, cuando entró en vigencia en el país el ADPIC⁵⁴ de fecha 1 de enero de 1995, lo que permitió que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de ese país tuviera la obligación de manifestarse sobre una gran cantidad de solicitudes de patentes relativas a esta materia.

Esta ley sufrió una serie de modificaciones y actualizaciones y recién el año 1996 con la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, ordenada mediante Decreto 260/96, se logró una reforma total al sistema legal en la Propiedad Industrial Argentina.

Nada protegió durante el siglo XIX a las marcas. Sólo el año 1900 se dictó la primera ley que se encargó de regular su concesión. Esta fue la ley N° 3975 denominada Ley Marcas de Comercio y de Fábrica.

En Brasil, el desarrollo de la Propiedad Industrial se vio gravemente estancado durante el siglo XIX. Esto debido a un decreto de la reina María I de Portugal, dictado el año 1785 el cual “prohibía las fábricas, manufacturas e industrias en la distante colonia. Ésa era en realidad una manera de contar con monopolios comerciales que transfirieran las riquezas de las colonias a la metrópoli.”⁵⁵

Esta abiertamente arbitraria medida llegó a su fin el año 1809, cuando se dictó la primera resolución sobre la materia, buscando establecer un mecanismo para otorgar patentes de invención, lo que naturalmente implicó un impulso de relevancia para el desarrollo de la Propiedad Industrial. De esta forma se comenzaron a otorgar patentes para que los inventores explotaran su creación por catorce años.

Un decreto posterior llegó aun más allá de la mera protección a lo ya creado y se transformó en un incentivo a la creación industrial, mediante la entrega de recursos a los inventores, además de otorgar premios a los mismos. En julio del año 1822 fue solicitada la primera patente de invención en Brasil. Consistía en una máquina para descortezar y pulir el café, “inventada por Luiz Louvain y Simão Clothe, descortezaba los granos, sin quebrarlos, y era movida a tracción animal o por agua.”⁵⁶ Estos inventores solicitaron una duración de cinco años

⁵³ Martínez Medrado, Gabriel. Patentes de Invención: Aspectos controvertidos sobre el proceso de cambio legislativo en la República Argentina. Tesis final. Universidad Nacional de Mar del Plata. Magíster Scientiae en aspectos jurídicos y económicos de las nuevas tecnologías. 1996. Pág. 5. Material electrónico. <http://www.geocities.com/martinezmedrano/Tesis.doc>

⁵⁴ Sigla utilizada para referirse al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

⁵⁵ Marcolin, Neldson. La primera patente. 2002. Material electrónico. <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=561&bd=1&pg=1&lg=es>

⁵⁶ Educacional. Invenções Brasileiras Material electrónico.

para su privilegio. Posteriormente, la Constitución de Brasil del año 1824 consagró la propiedad del inventor “y hacía referencia a la remuneración "en caso de vulgarización del invento".”⁵⁷

En 1930 fue dictada la primera Ley de Patentes Brasileña, que estableció que la protección que se concedería a los inventores fluctuaría entre cinco y veinte años.

Venezuela dio sus primeros pasos en el área de la Propiedad Industrial a través de su “Ley sobre Patentes de Invención, Mejoras e Introducción de Nuevas Ramas, en abril de 1842.”⁵⁸ En cuanto a las marcas, estas comenzaron a ser reguladas cuando se dictó en el país el 24 de mayo de 1877 la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio, bajo el mando del Presidente Francisco Linares Alcántara, la cual en 16 breves artículos se refirió a los requisitos y menciones que debían realizarse para lograr el reconocimiento legal y protección de una marca comercial, estableciendo sanciones penales para quien hiciera falsas declaraciones. El día 7 de enero del año 1878, fue dictado el correspondiente Reglamento por parte del poder Ejecutivo Nacional venezolano.

En Cuba y Puerto Rico el primer cuerpo normativo que reguló la Propiedad Industrial fue la Real Cédula dictada por el monarca español, que hizo aplicable a estos países las disposiciones del Real Decreto de 27 de marzo de 1826, toda vez que ambos países aun eran colonias de España. Una serie de Reales Órdenes y Reales Decretos fueron dictados, hasta que finalmente “las disposiciones para la protección y uso de las marcas, los dibujos y Modelos industriales para Cuba se establecieron mediante el Real Decreto del 21 de agosto de 1844, el cual se conoció como Ley de Marcas.”⁵⁹

Entre otros estados que comenzaron el establecimiento de ordenamientos jurídicos en torno a este tema durante el siglo XIX se cuentan: Costa Rica con su Ley de Propiedad Intelectual, Científica, Literaria y Artística N° 40 dictada el 27 de junio de 1896; Nicaragua, que en 1899 publica su Ley de Patentes; Colombia, en el mes de mayo del año 1848 dicta su primera Ley de Patentes de Invención; Los ecuatorianos publican en octubre del año 1880 su Ley de Privilegios, la cual delimitaba el marco jurídico por el que se regularían las invenciones; Perú emite su Ley de Privilegios, relativa a invenciones, en el mes de enero de 1869.

A partir del pasado siglo XX, los países latinoamericanos han reformulado continuamente sus sistemas legislativos de Propiedad Intelectual en función no de intereses propios de desarrollo

<http://www.educacional.com.br/reportagens/expo500/expo500.asp>

⁵⁷ Marcolin. Ob. Cit.

⁵⁸ González Merino, Arcelia. Propiedad intelectual sobre la materia viva y transferencia de tecnología. Material Electrónico. <http://www.fundaj.gov.br/rtec/art/art-019.html>

⁵⁹ Ramos. Ob. Cit.

del área, sino atendiendo principalmente de las necesidades de protección de los países desarrollados. Esto causado, entre otras cosas, por la importante dependencia económica de los países latinoamericanos en relación con aquellos. Sobre el punto, Arcelia González Merino expresa que “haría falta desarrollar una estrategia en materia de Propiedad Intelectual donde se impongan los intereses de los países latinoamericanos. Sin embargo, si bien las ventajas de la modernización del sistema de Propiedad Intelectual son básicamente para los países desarrollados, también es cierto que los países latinoamericanos podrían exigir un adecuado sistema (...) acorde a las necesidades de los países de la región.”⁶⁰

CAPÍTULO II: CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

⁶⁰ González Merino. Ob. Cit.

2.1 El Acuerdo de Cartagena.

2.1.1 Origen del Pacto Andino.

La crisis económica del año 1929 implicó una fuerte disminución de la productividad del sector industrial en todo el mundo. En Latinoamérica, los esfuerzos por sobrepasar esta crisis comenzaron con el intento de lograr un mayor grado de industrialización a través de la sustitución de las importaciones, que, hasta antes de ese momento, cubrían las necesidades del mercado interno. Sin embargo, dicha política, finalmente, fracasó. En una nueva medida adoptada por los países latinoamericanos, se creó el año 1961, a través del Tratado de Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que centraría sus esfuerzos en lograr alcanzar una mayor integración económica entre los países de la región.

El origen del Acuerdo de Cartagena, cuya suscripción dio inicio al Pacto Andino, es difícil de precisar. No obstante, ciertos autores, como Andréé Viana, señalan que “al parecer, la intervención de Chile y Colombia fue determinante. Sus inquietudes sobre la necesidad facilitar la integración para combatir el subdesarrollo, fueron expuestas en varias oportunidades y a ellas se adhirieron otros gobiernos en las Declaraciones de Bogotá y Punta del Este”⁶¹ Ambas buscaron el fortalecimiento de los procesos de la ALALC.

La Declaración de Bogotá fue firmada el 16 de agosto de 1966 por los Presidentes de Chile, Venezuela y Colombia, además de los delegados de los Presidentes de Ecuador y Perú. Aquí se plasmaron las bases de lo sería el pacto subregional. Entre otros puntos, dio cuenta de la necesidad de apoyo a los países que presentaban un menor grado de desarrollo económico. Complementando este objetivo, la Declaración de Punta del Este, también llamada Declaración de los Presidentes de América de 14 de abril de 1967, incitó a los países a crear pactos subregionales a fin de lograr el objetivo global de integración económica.

Chile también fue sede de reuniones, específicamente la ciudad de Viña del Mar, que el 30 de junio de 1967 recibió a la Comisión Mixta que se había fijado en la Declaración de Bogotá, “encaminada al estudio para el establecimiento del grupo de integración subregional.”⁶² Posteriormente se incorpora Bolivia, enviando su representante a la Comisión Mixta el 16 de

⁶¹ Viana, Andréé. Sistema de Solución de Controversia en la Comunidad Andina. Material Electrónico. <http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/FCI10aav.pdf#search=%22%22origen%20del%20acuerdo%20de%20cartagena%22%22>

⁶² Comunidad Andina. Secretaría regional. Material Electrónico. <http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm>

agosto del mismo año. Paraguay recibió al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre.

Finalmente, el 26 de mayo de 1969, se firma el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Así se dio origen a la Comunidad Andina o Grupo Andino, al que adhirió Venezuela, en 1973. “El propósito inicial fue establecer una unión aduanera en un plazo de diez años; y, en ese sentido, si bien este objetivo no se ha logrado plenamente, se consiguió concretar acuerdos importantes en áreas relevantes del proceso económico subregional.”⁶³

La reincorporación de Chile a la Comunidad Andina se produjo el 20 de septiembre de 2006, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo Andino de Cancilleres, quienes reunidos en Nueva York, aprobaron el regreso de nuestro país, en calidad de miembro asociado, mismo estatus que Chile ostenta en el MERCOSUR, por medio de la Decisión N° 645. En ésta calidad, Chile podrá ser partícipe de las reuniones tanto de los órganos como de las instituciones del Sistema Andino de Integración, compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a fin de abordar temas de interés común. Dichas reuniones pueden ser iniciadas ya sea a iniciativa del propio órgano o institución, o previa solicitud de un miembro asociado. Actualmente, nuestro país planea reincorporarse como miembro pleno de la Comunidad, mejorando su actual estatus, a fin de trabajar por una mejor integración de la región.

2.1.2 La Decisión N° 24.

En cuanto a la Propiedad Industrial nos interesan dos normas que emanaron del Acuerdo de Cartagena, las cuales constituyen la base fundamental del Derecho Comunitario Andino en esta área: La Decisión N° 24, sobre régimen de tratamiento a capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, de 31 de diciembre de 1970 y la Decisión N° 37, que modificó la anterior, de 24 de junio de 1971.

El principal objetivo que planteaba la Decisión N° 24 era el de estimular que las nuevas empresas y sociedades que se crearan, lo hicieran con mayoría de capital nacional, junto con ser

⁶³ Nogueira, Uziel; Taccone, Juan José (Editores). Informe Andino. Departamento de Integración y Programas Regionales. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe – INTAL. Banco Interamericano de Desarrollo. Año 1. Informe Andino N° 1. Buenos Aires. Argentina. 2002. Material Electrónico. http://www2.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/eInforme_Andino_1.pdf#search=%22%22origen%20del%20acuerdo%20de%20cartagena%22%22

dirigidas por personas nacionales del mismo país. “Por otro lado, se puede apreciar que limitaba la reinversión de utilidades, fijaba topes al porcentaje de remesas y regalías, y consideraba que los países andinos debían favorecer a los inversores nacionales, privando de esta manera, manifiestamente discriminatoria, el ingreso de capitales de los inversores extranjeros.”⁶⁴ Esta decisión 24 fue puesta en vigencia en Chile mediante el decreto N° 482, de 25 de junio de 1971, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la Decisión N° 24 encontramos dos artículos relevantes al tema de esta Memoria. El primero es el artículo 20, que establece limitaciones a la Propiedad Industrial, al establecer una prohibición a las cláusulas “de amarre”. Santiago Larraguibel nos señala que estas cláusulas son las que consistan: a) en adquirir de una fuente determinada de bienes de capital, productos intermedios y materias primas u otras tecnologías; b) el derecho de fijar precio de venta o de reventa de los productos que se adquieran por esa tecnología; c) restricciones en cuanto al volumen y estructura de la producción; d) opción de compra total o parcial a favor del proveedor de la tecnología; e) prohibición de usar tecnología competitiva; f) transferir al proveedor los inventos y mejoras que se obtengan por el uso de esa tecnología; g) pagar regalías por patentes no utilizadas; y h) otras cláusulas de efectos equivalentes.⁶⁵

El artículo 25, por su parte, hace referencia a otro tipo de limitaciones a la Propiedad Industrial, indicando cláusulas que se encuentran prohibidas en los contratos sobre licencias de marcas. En general, rechaza las cláusulas que impliquen prohibiciones o trabas a la venta y exportación de los productos en ciertos países; el uso de materias primas que no pertenezcan al titular de la marca, fijación del precio de venta del producto, al amparo de la marca; entre otras.

El énfasis puesto en la unificación de la Comunidad, tuvo una nueva manifestación, cuando la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprueba en junio 1974 la Decisión N° 85, llamado “Reglamento para la aplicación de disposiciones relativas a la Propiedad Industrial” que sirvió para reunir en un solo cuerpo la regulación existente en la materia.

2.1.3 La Decisión N° 85.

Aprobado en junio de 1974, el Reglamento contenido en la Decisión N° 85 trató sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas.

⁶⁴ Núñez Jiménez, Fernando Edgar. La nueva política exterior de de la Unión Europea y los países miembros del Pacto Andino. Material electrónico. <http://www.cidob.org/castellano/Publicaciones/Afers/31fernando.cfm>

⁶⁵ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 41.

Tratándose de las patentes, la Decisión N° 85 señala que éstas serán otorgadas “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen esas creaciones.”⁶⁶ Por aplicación industrial debemos entender que creación sea útil en cualquier área productiva, incluyendo los servicios.

Además, indicó aquello que no era considerado invención, como los descubrimientos y los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico y lo que, cumpliendo con esta característica, no podía ser objeto de patentabilidad, cuando afectaren el desarrollo del país miembro o de los procesos, producto o grupo de productos cuya patentabilidad excluyan los gobiernos. Estableció el requisito de novedad, incorporando en su definición el concepto de estado de la técnica, “el cual, si bien en su apreciación fáctica es relativo en el tiempo por cuanto está en constante evolución, desde el punto de vista jurídico es un concepto absoluto.”⁶⁷ Además, consagró el derecho de prioridad respecto de la primera solicitud de patente de invención en cualquiera de los países miembros, concediendo un año de plazo para solicitar patente en los demás países sobre la misma creación.

Entre los derechos emanados de la patente se cuentan el derecho exclusivo de explotar la invención, sea por sí mismo o por terceros, por un plazo inicial de cinco años, prorrogables por cinco años más, previa acreditación, ante la autoridad competente, de su explotación. Este último requisito no sólo tiene relevancia tratándose de la renovación, sino que, también se contempla la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria por sobre la creación cuando transcurridos tres años desde que la patente ha sido concedida y su titular no la ha explotado en el país donde se encuentra registrada o si la explotación de la misma se ha suspendido por más de un año. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 34 contempla la obligación del titular de la licencia de pagar al titular de la patente una adecuada compensación.

En cuanto a los modelos y dibujos industriales, en su artículo 45 se contiene una definición de ambos, además de señalar cuales de ellos no serán registrables. Se concede protección por un plazo de cinco años.

Tratándose de marcas, el artículo 56 establece que pueden registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. La protección se concedía por un plazo de cinco años, renovables por cinco años más, de forma

⁶⁶ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 42.

⁶⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Año XIII. Número 234. Lima, 21 de noviembre de 1996. Material electrónico. Pág.6.
<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace234.pdf#search=%22%20%22acuerdo%20de%20cartage na%22%20%22decision%20N%C2%BA%2085%22%22>

indefinida, otorgando al solicitante un derecho de prioridad de inscripción en el registro de la misma marca en los demás países miembros del pacto por un período de seis meses. La mala fe en la inscripción de una marca puede ser sancionada hasta con su cancelación definitiva, por ejemplo, en caso de especulación.

La interpretación de ciertos artículos de la Decisión N° 85 presentó una serie de dificultades, lo que derivó en una solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64, de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través del proceso N° 7-IP-94.

El 25 de enero de 1983 fue presentada una solicitud de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, División de Propiedad Industrial por parte de Monsanto Company, de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, a través de su representante, creándose el Expediente N° 218.977, respecto de la marca "LARIAT". Esta solicitud fue declarada inadmisibles, el 10 de febrero de 1986, por deficiencia en los requisitos formales de admisibilidad. Se les señaló a los solicitantes los defectos que adolecía la solicitud y les concedieron 30 días para corregirlos, lo cual no fue llevado a cabo.

Así, el rechazo a la solicitud fue dictado el día 11 de julio de 1986, por parte de la Superintendencia, mediante la Resolución N° 005545. Un mes más tarde, el representante de la compañía norteamericana realiza una nueva solicitud, esta vez, limitando el registro solamente a herbicidas. Junto con ello, el 8 de septiembre los interesados interpusieron un recurso de reposición del expediente y apelación de la resolución del 11 de julio, a fin de continuar con la tramitación de la inscripción. La Superintendencia, el 20 de abril de 1988, rechazó ambos recursos, además de desestimar la nueva solicitud de registro efectuada el 11 de agosto de 1986, ordenando el archivo de la providencia en el expediente. Contra esta resolución, la empresa interpuso un recurso de queja el 27 de mayo de 1988, recurso que fue acogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pero el 17 de octubre el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca LARTIAT en base al artículo 58 literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. El 20 de diciembre de 1991, "el apoderado de Monsanto Company, en un nuevo escrito argumenta que habiendo caducado el 12 de julio de 1987 el registro de la marca "LARIAM", sin ser renovada, ya no existía causal de irregistrabilidad para la marca "LARIAT"⁶⁸ Finalmente el registro fue denegado el 31 de mayo de 1993 mediante la Resolución 718.

⁶⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 7-IP-94. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión. Considerando N° 11.

Insistiendo en el interés de registrar dicha marca, la compañía de Estados Unidos entabla una demanda de Nulidad y de Restablecimiento de Derecho contra de las Resoluciones N° 005545 de fecha 11 de julio de 1986, N° 08243 de 17 de octubre de 1991 emanadas de División de Propiedad Industrial y la Resolución N° 718 de 31 de mayo de 1993, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Una de las dificultades que presentó el caso fue provocada por el hecho que la solicitud de la marca se tramitó durante la vigencia del la Decisión N° 85 y la que rechazó la misma se encontraba bajo la vigencia de la Decisión N° 313, ambas sustituidas a la fecha.

Fue en este contexto que se solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de los artículos que ya hemos mencionado, que transcribimos a continuación:

Decisión N° 85.

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.”

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

“Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.

Decisión N° 313

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

En un fallo anterior, de Rol 1-IP-87 se dijo que “La razón de ser del derecho exclusivo de una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia.” Ligado a esto, el fallo aquí analizado señala que “en la Propiedad Industrial el amparo a los consumidores y empresarios se extiende también a la protección del comercio en general como un objetivo final. (...)La tendencia era y sigue siendo en la Decisión 344 actualmente en vigencia, protectora de los consumidores, para que no sean llevados a engaño e igualmente de los fabricantes cuyo derecho de propiedad se trata de salvaguardar.” Así justifican la existencia y el contenido del artículo 58 literal f). Finalmente, en sus conclusiones expresan: “Las regulaciones contenidas en las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena tanto en las Decisiones derogadas como en la actualmente vigente tienen carácter general, y tratan de proteger mediante el registro de marcas el principio de la novedad y la **distinción**, para evitar la confusión entre los usuarios.”⁶⁹

2.1.4 La Decisión N° 313.

Mediante protocolo de fecha 5 de octubre de 1976, ratificado por Decreto Ley N° 1.642 de 3 de enero de 1977, Chile hizo efectivo su retiro del Acuerdo de Cartagena, terminando de esta forma los derechos y obligaciones de Chile en variados temas, tales como el Programa de Liberación y otros. Por esto, las reformas emanadas de la Decisión N° 313, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo, el 14 de febrero de 1992, que estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial no fue oponible a Chile.

Esta Decisión se divide en seis capítulos: patentes de invención; el segundo modelos de utilidad; diseños industriales; marcas; nombre comercial; y disposiciones complementarias.

Respecto de las patentes, una primera diferencia que se puede mencionar se relaciona con los requisitos que debe presentar la invención para que le sea concedida una patente. La Decisión N° 85 se limitaba a exigir la aplicación industrial de dichas invenciones, a lo cual la nueva disposición agregó la necesidad de que éstas fuesen novedosas, esto es, no comprendida en el estado de la técnica, junto con poseer nivel inventivo, referente a la necesidad de que la creación no constituya algo obvio, a lo que cualquier persona con experiencia en la materia hubiera llegado dado el estado de la técnica. Por otra parte, el plazo de protección máximo de diez años que anteriormente se contemplaba fue ampliado a quince años como base, permitiéndose la posibilidad de extensión por cinco años más.

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 7-IP-94. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión. Conclusión N° 1.

Tratándose de las licencias obligatorias, la Decisión N° 313 permite su otorgamiento luego de tres años a partir de la concesión de la patente, tal como en la normativa anterior, agregando en el artículo 41 “o de cuatro años a partir de la solicitud de la patente.”

La expresión dibujo industrial se reemplaza por la idea de diseño industrial y se trata de forma separada de los modelos. Los diseños industriales ven ampliada su protección de cinco a ocho años, contados desde la solicitud de patente. Los modelos, en cambio, establecen un plazo de diez años de protección, también contados desde su solicitud.

El tratamiento de las marcas sufre varias modificaciones. En primer lugar, extienden su plazo de protección, de cinco a diez años, igualmente contados desde la solicitud, renovables por períodos sucesivos de diez años. Por otra parte, el concepto de marca fue ampliado, de un signo “novedoso, visible y suficientemente distintivo”, para ser considerada como tal “todo signo *perceptible*⁷⁰ capaz de distinguir en el mercado, los productos, o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” De esta forma se establece el reconocimiento como marca no sólo a signos visibles, sino a aquellas perceptibles por otros sentidos, como el auditivo. El no uso de la marca, tal como el de la patente, podía ser castigado con la cancelación del registro, una vez transcurridos cinco años, sin perjuicio del derecho del titular de la marca de argumentar un motivo justificado. Además, el no pago de de las tasas fijada por la legislación nacional de cada país miembro además de la no solicitud de renovación están contempladas como causales de caducidad del registro.

2.1.5 La Decisión N° 344.

En la ciudad colombiana de Santafé de Bogotá se suscribe con fecha 21 de octubre de 1993 el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial. A los seis capítulos comprendidos en la Decisión N° 313 suma la regulación de dos nuevos temas: Los secretos industriales y las denominaciones de origen.

Una importante modificación se refiere al plazo de protección a la creación que concede la patente, el cual nuevamente fue ampliado, esta vez, a veinte años, contados desde el momento

⁷⁰ Cursivas son nuestras.

en que es presentada la solicitud, evitando de esta forma, el anterior trámite de extensión de duración de la patente.

2.1.6 La Decisión N° 486.

El 14 de septiembre de 2000 fue aprobada en Lima, Perú, la Decisión N° 486, que sustituiría la Decisión N° 344. Formalmente, bastante más extensa que su predecesora y sustancialmente distinta al incorporar material tales como el Trato Nacional, el Trato de la Nación más Favorecida, el Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales, los esquemas de trazado de circuitos integrados , Marcas de Certificación, entre otros asuntos.

Actualmente, la Comunidad Andina está compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como países miembros; Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, en calidad de países asociados; y como países observadores encontramos a México y Panamá. En 2006, Venezuela anunció su retiro en 2006, debido a los Tratados de Libre Comercio que Colombia y Perú firmaron con EE.UU.

2.2 El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

El progreso del desarrollo de la industria durante el siglo XIX, sumado al aumento del intercambio de productos y servicios a nivel mundial, crearon la necesidad de contar con algún tipo de mecanismo de protección a la Propiedad Industrial de carácter internacional. Dentro de este contexto, se celebraban comúnmente ferias industriales, realizadas para servir de vitrina para nuevos y significativos progresos en este ámbito. Se invitaba principalmente a los países con mayor grado de desarrollo industrial, dado que estos concentran una mayor cantidad de recursos en nuevas creaciones y por lo tanto, son fuente del mayor número de inventos y tecnologías. La gran mayoría de los países invitados participaba con el racional temor a que sus creaciones fuesen plagiadas, mientras que otros definitivamente se abstenían de participar en dichas reuniones, ante la ausencia de una normativa que amparase estas creaciones a nivel mundial. Era cosa de tiempo para que un grupo de países buscara reunirse a fin intentar dar con una regulación común que solucionara los conflictos surgidos de esta incipiente globalización del mercado. Precisamente, a raíz del alto ausentismo a la “Exposición Internacional de Invenciones de Viena” realizada en el año 1873, se llevó a cabo una primera reunión en dicha ciudad, seguida por la que se realizó en París en el año 1878.

El antecedente más directo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial lo encontramos en la Conferencia de París del año 1880. Finalmente, el 20 de marzo del

año 1883, once Estados reunidos, Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza, establecieron la Unión Internacional para la Propiedad Industrial también llamada Unión de París, suscribiendo el Convenio de París, cuyo fin principal, al momento de su establecimiento, fue “asegurar a sus propios ciudadanos la posibilidad de obtener protección en países extranjeros”⁷¹ Se intentó lograr que el ámbito de la protección abarcara el mayor espectro posible respecto de la Propiedad Industrial, para que cubriera no sólo asuntos básicos, tales como las patentes de invención o las marcas, sino que, además, garantizar principios relevantes como la sana y libre competencia. Como es natural, dichos principios debían ser claros, pero lo suficientemente adaptables a la realidad y las respectivas legislaciones de los Países Miembros. Pese a ello, se fijaron principios que en un comienzo fueron debatidos, particularmente la tesis consagrada en el derecho francés, que reconoce un derecho de propiedad por sobre las invenciones. El resto de las normas se redactaron de forma lo suficientemente elástica para dar cabida a los dos principios más perseguidos tanto por los creadores como por los Estados: el Trato Nacional y el Derecho de Propiedad.

Respecto del principio de Trato Nacional, se establece que los nacionales de los países integrantes de la Unión podrán gozar cada uno de los demás Estados Miembros de todos los privilegios que en la actualidad o en el futuro sean concedidos a los nacionales del respectivo país. “Con esta reglamentación se precisa que tendrán la misma protección y los mismos recursos legales contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.”⁷² Otro principio que se consagra es el de la obligación impuesta a los Países Miembros establecer las normas que sean necesarias a fin de evitar la competencia desleal entre nacionales de dichos Estados. Para ello, la Convención llama a los Estados a adoptar mecanismos legales pertinentes para reprimir de forma eficaz cualquier tipo de práctica ilegal que implique competencia desleal.

Desde su origen, se estableció la celebración de Conferencias de revisión del Convenio, los cuales se llevarían a cabo de forma periódica: en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, más la enmienda del año 1979. Además, desde la fecha de su nacimiento, el número de miembros de la Unión ha aumentado de forma considerable. Así, en 1977 ya formaban parte de la Unión 87 países y en 1992 esa cifra aumentó a 103. Chile adhiere al Convenio de París el 13 de marzo de 1991, promulgándose mediante el Decreto N° 425 de 30 de septiembre del mismo año. Dado el

⁷¹ García-Huidobro Amunátegui, Vladimir. Ob. Cit. Pág. 48.

⁷² Del Hierro Hoyos, José Elías. Del Convenio de París de 1833 a la Decisión 486 de 2000. Evolución de los actos de competencia desleal. 2002. Pág. 2. Material Electrónico.
http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s_america/Columbia/Paper%20Del%20convenio%20de%20Paris%20de%201883%20a%20la%20decision%20486%20de%202000.pdf

alto número de integrantes, es comprensible que estuviéramos frente a un grupo heterogéneo de países. Santiago Larraguibel señala que la Unión de París “comprendió países altamente desarrollados, como casi todos los países de Europa, los Estados Unidos de América, Japón; países en vías de desarrollo, y aun países de incipiente desarrollo, como las ex colonias africanas de obtuvieron su independencia.”⁷³ En cuanto a los diversos regímenes económicos, dichos países integrantes pueden pertenecer al sistema de economía social de mercado o bien tratarse de países socialistas. Este Convenio se encuentra abierto a todos los Estados que deseen integrar la Unión, para ello, basta con realizar el correspondiente trámite de ratificación o adhesión mediante el depósito ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, organismo que constituye la Secretaría de la Unión de París.

Entre otras estipulaciones se contempla la posibilidad, manifestada de forma expresa, de que los Estados integrantes de la Unión de París puedan establecer entre ellos, de forma separada, acuerdos especiales respecto de ciertos aspectos referentes a la Propiedad Industrial, aunque estos ya se encuentren tratados, siempre y cuando estos convenios de carácter especial no contravengan las disposiciones del Convenio de París. Dichos acuerdos especiales han tomado forma de Arreglos, Acuerdos o Tratados. Entre los primeros se cuentan el Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, referido a las Represión de las Indificaciones de Procedencia falsas o engañosas en los productos. Ejemplo del segundo tipo es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, firmado en Washington el 19 de junio de 1970, que entraría en vigor luego de que ocho Estados lo ratificaran o adhirieran a él, lo que finalmente ocurrió en el año 1978, casi paralelamente al Convenio sobre la Patente Europea

Dentro del Convenio de París pueden distinguirse cuatro tipo de normas.⁷⁴ El primer tipo de normas abarca aquellas referidas al Derecho Internacional Público, específicamente las disposiciones que regulan las relaciones entre los Países Miembros. Además, se indican los órganos que son creados a través del Convenio, junto con otras normas administrativas. El segundo grupo incluye las disposiciones que exigen o autorizan a los Países Miembros legislar respecto de materias de Propiedad Industrial. En el tercero encontramos normas que establecen el principio de “Trato Nacional” que ya mencionamos. El último conjunto de disposiciones contiene normas de derecho sustantivo, que dicen relación con los derechos y obligaciones de los privados, sea tratándose de normas de derecho interno de cada Estado Miembro o de aquellas que sean directamente aplicables a la situación específica.

⁷³ Larraguibel Zavala, Santiago. Derecho de autor y Propiedad Industrial: Nuevas disposiciones constitucionales. Editorial jurídica de Chile. 1ª edición. Santiago. Agosto de 1979. Pág. 156.

⁷⁴ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 157

La Unión de París es un organismo cuyo objetivo principal es servir de mecanismo de reforzamiento de la cooperación entre Estados en materia de Propiedad Industrial. Vladimir García-Huidobro aclara que “Desde luego, la protección de la Propiedad Industrial no constituye un fin por sí misma: *es un medio de fomentar la actividad creativa, la industrialización, las inversiones y las actividades comerciales honradas.* Todo ello, para contribuir a aportar más seguridad y bienestar, menos pobreza y más belleza a la vida de los hombres.”⁷⁵

En el artículo 1, párrafo segundo del Convenio se señala que “La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” El párrafo tercero de este mismo artículo agrega que “La Propiedad Industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”

A partir del artículo 4 se comienzan a tratar de forma específica las distintas creaciones industriales. Comienza estableciendo principios generales a su respecto, como el derecho de prioridad, al señalar que “quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.” El plazo de prioridad difiere según la creación de que se trate: doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio, contados desde la fecha del depósito de la primera solicitud. El artículo 4 bis indica la independencia de las patentes concedidas en distintos país de la Unión, enfatizando que dicha norma tiene carácter absoluto. “Así la concesión de una patente en un país no obliga a los otros países a concederla; una patente no podrá ser anulada, denegada, ni considerada caducada en un país por el hecho de haber sido denegada, anulada o caducada e otro país de la Unión”⁷⁶

Además de la ya mencionada, podemos encontrar más normas carácter general. Una de ellas es la que se refiere al derecho del inventor de ser mencionado como tal en la patente, consagrado en el artículo 4 ter. También es relevante la disposición contemplada en el artículo 5, letra A, referido a las licencias obligatorias. Aquí se establece que queda en manos de cada País

⁷⁵ García-Huidobro Amunátegui, Vladimir. Ob. Cit. Pág. 48.

⁷⁶ Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo I. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Diciembre de 1995. Pág. 70.

Miembro tomar las medidas legislativas que fuesen necesarias para su concesión, y de este modo evitar abusos derivados de los derechos emanados de la patente, señalando, a modo ejemplar, la no explotación de la misma. En caso que la licencia obligatoria no bastare para poner freno a los posibles abusos, se contempla la posibilidad de declarar la caducidad de la patente. En cuanto a los plazos, el párrafo 4 indica que “una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.”

Otra norma general de importancia se refiere a las marcas comerciales. Respecto de las condiciones de presentación y registro de éstas, se regirán según la ley interna de cada Estado, por lo que “no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que *no hubiera sido presentada, registrado o renovada en el país de origen.*”⁷⁷ El artículo 6, párrafo 3, consagra la independencia del registro de marcas, al expresar que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” También se contempla la protección a las marcas notorias. Para determinar si se cumple con esta característica, se debe recurrir a la normativa interna de cada País Miembro. Sin embargo, establece que el plazo mínimo que cada país debe garantizar para solicitar la nulidad de una marca que reproduzca, imite o traduzca una marca notoria, creando confusión, es de cinco años, salvo que mediare mala fe, caso en el cual el plazo será imprescriptible.

Los nombres comerciales, según el artículo 8, serán protegidos en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, formen o no parte de una marca de fábrica o de comercio. En relación con las indicaciones de procedencia se llama a los Estados a adoptar las medidas tendientes a lograr evitar que terceros utilicen directa o indirectamente indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Finalmente, en relación con la administración, el Convenio de París, se indica en su artículo 12 que cada País Miembro queda comprometido al establecimiento de un servicio especial de la Propiedad Industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de

⁷⁷ García- Huidobro Amunátegui, Vladimir. Ob. Cit. Pág. 51.

invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio. Junto con ello, deberá publicar de forma regular los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas y las reproducciones de las marcas registradas.

Para concluir y sin perjuicio de las normas obligatorias que se establecen para los Países Miembros, hay que señalar que el Convenio de París concede a los Estados amplias facultades para legislar respecto a materias de Propiedad Industrial, entre otros, se cuentan la libertad para excluir del derecho a la patente las invenciones correspondientes a determinados ámbitos de la técnica; exigir o no el requisito de novedad en la concesión de patentes; la duración de las mismas; determinar la duración del plazo de protección de dibujos o modelos industriales, entre otros.

CAPÍTULO III: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO CHILENO.

3.1 Desde 1832 a 1925.

Con su recién estrenada independencia, el Chile de principios del siglo XIX comprensiblemente centraba sus esfuerzos de carácter legislativo en lograr crear cimientos firmes

para sostener su libertad. Por ello, temas como la Propiedad Industrial podían verse perjudicados en su desarrollo. Aun dentro de este panorama poco auspicioso, el primer privilegio exclusivo concedido en Chile fue otorgado en virtud de una ley, de fecha “16 de octubre de 1832, para establecer en el país fábricas de botellas y cristales de todas clases”⁷⁸

3.1.1 La Constitución Política de 1833.

Durante el gobierno de Joaquín Prieto Vial se dicta la Constitución Política de Chile el 25 de mayo 1833. Dentro del Capítulo V, denominado “De las garantías de la seguridad y la propiedad” encontramos el artículo 143 (152) que señala:

“Artículo 143 (152).- Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la ley; y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.”

El texto constitucional, por lo tanto, establece un derecho de propiedad no sólo sobre creaciones, sino también sobre descubrimientos, es decir, se protege algo que ya existía pero que no era conocido, la cual no se debe al fruto del ingenio de alguna persona.

Don José Victorino Lastarria, en su obra “La Constitución de la República de Chile comentada”, señala que con esta disposición constitucional se está estableciendo un derecho de carácter temporal y no perpetuo. Esto, para Lastarria, sería justo tratándose de la Propiedad Industrial, no así del Derecho de Autor puesto que “en el primer caso el interés de la sociedad exige que se multipliquen y se hagan comunes los medios de producción, debiendo conciliarse el derecho del invento con el interés social, de modo que aquél no se convierta en un monopolio exclusivo que prive a la industria de las ventajas de la difusión. Mas no se halla en este caso la propiedad literaria, porque puede subsistir perpetuamente sin perjuicio para la sociedad.”⁷⁹

Al amparo de esta disposición constitucional se conceden cuatro nuevos privilegios exclusivos, los cuales, por la forma en que fueron concedidos, dejan entrever que respecto de esta materia no había claridad en relación a la forma concreta en que debían ser protegidas las creaciones industriales. Así, podían adoptar formas tan diversas como leyes, simples decretos, dictámenes fiscales, se oía al Consejo de Estado, se recurría al nombramiento de peritos e inclusive se autorizaban bajo la mera declaración del solicitante de contar con un invento propio y novedoso. El primero de estos privilegios fue concedido a través de una ley de fecha 16 de

⁷⁸ Frías Collao, Federico. Ob. Cit. Pág. 8.

⁷⁹ Larraguibel Zavala, Santiago. Ob. Cit. Pág. 135.

octubre de 1832, solicitada para establecer en Chile fabricas de todo tipo de botellas y cristales. “Los dos siguientes, fueron concedidos en 19 de Enero y en 2 de Septiembre de 1835 respectivamente: se oyó al Fiscal de la Excma. Corte Suprema de Justicia y se aceptó la declaración del interesado de ser nuevo el invento. El 4º y el más importante fué concedido á don Guillermo Wheelright, para establecer la navegación á vapor, en virtud de una ley de 25 de Agosto de 1835.”⁸⁰ El último de estos cinco privilegios se concedió mediante decreto, previa audiencia del Consejo de Estado, el 15 de septiembre de 1836.

3.1.2 La Ley de Propiedad Literaria.

La norma constitucional que transcribimos anteriormente señalaba que la protección concedida a los autores y a las creaciones industriales quedaría determinada por lo que se estableciera por ley. Esta ley fue dictada el 24 de julio de 1834, pero sólo cubrió el primer aspecto del mandato constitucional. La reducción en cuanto al contenido de la ley fue doble: por una parte, sólo se abarcó el Derecho de Autor y por otra, dentro de esta rama se limitó a sólo una clase de creaciones intelectuales, toda vez que del nombre “Ley de Propiedad Literaria” se desprende que ésta centrará su interés en obras de tipo escrito, en perjuicio de otro tipo de manifestaciones artísticas, como las musicales o las plásticas.

Entre las principales disposiciones que encontramos en esta ley, podemos mencionar el artículo 1, el cual señala que a los autores de escritos, o composiciones de música, de pintura, dibujos, escultura, y en general a todos quienes pertenece la primera idea en una obra literaria o en las letras, gozarán del derecho, que se extenderá por toda su vida, de vender, hacer vender o distribuir en Chile sus obras por medio de la imprenta, litografía, molde o cualquier otro medio de reproducir o multiplicar las copias. La protección se extiende hasta cinco años después de la muerte del autor, gozando sus herederos de los privilegios anteriormente señalados. El derecho era adquirido por el mero depósito de tres ejemplares de la obra en la Biblioteca Pública de Santiago. Llama la atención la norma que establecía que el Gobierno podía conceder privilegios exclusivos que excedieran de cinco años a los reimpresores de obras “interesantes, siempre que las ediciones fueren correctas y hermosas”, ya que reúne tres calificativos totalmente subjetivos con los que se debe cumplir para autorizar dicha reimpresión.

Esta ley fue sustituida por el Decreto Ley N° 345, del año 1925, que entre otras modificaciones, aumentó el plazo de protección de cinco a veinte años después de la muerte del autor.

⁸⁰ Frías Collao, Federico. Ob. Cit. Pág. 9.

3.1.3 Decreto Ley sobre Privilegios Exclusivos, de 9 de septiembre de 1840.

La falta de uniformidad en la concesión de privilegios exclusivos, sumado al hecho que se trataba de una práctica poco común, hicieron que el Gobierno se viera impulsado a corregir este estado de cosas, dictando el Decreto Ley sobre Privilegios Exclusivos, de 9 de septiembre de 1840, “el cual, según P.C. Breuer Moreno se inspiró en la legislación norteamericana.”⁸¹ De esta forma, se dio cumplimiento a la segunda parte del mandato constitucional, al proteger por primera vez, de forma explícita, un aspecto de la Propiedad Industrial. “En su origen no hay duda que este decreto no podía tener fuerza de ley; pero más tarde recibió del Congreso Nacional tácita aprobación, y aun más, en dos ocasiones ha sido calificado como ley por el mismo Congreso en las reformas de 1872 y de 1833.”⁸² Esta ley se basaba en el secreto de la invención, a diferencia de los otros países, en que sus normas establecían las garantías a los inventores en base a la publicidad de la solicitud, al pliego de explicaciones y al informe de peritos.

En su primer artículo se señalaba que el autor o inventor de algún arte, manufactura, máquina, instrumento, preparación de materia o cualquier mejora de ella que pretendiese que su creación fuese protegida, debía presentarse ante el Ministerio del Interior, describiendo de forma fiel, clara y sucinta la obra o invento, haciendo una declaración jurada en la que se indica que el descubrimiento es propio, desconocido en Chile, junto con acompañar muestras, dibujos o modelos, según la naturaleza de la creación. De esta forma, el inventor solicitaba una patente que acreditase la propiedad por sobre su obra o invento, “previo pago de un derecho de cincuenta pesos.”⁸³ Posteriormente se procedía al examen pericial de originalidad de la obra, el cual si era aprobado, permitía que el Presidente de la República otorgara un privilegio de carácter exclusivo de no más de diez años, mandando a extender la patente con su firma y el sello de la República.

Respecto de las creaciones extranjeras, el Decreto Ley señalaba que podía otorgarse privilegios a quien introdujera a Chile artes, industrias o máquinas inventadas en otros países, mientras estas creaciones no estuviesen establecidas ni fueran usadas en el país, pero en este caso, el plazo de protección se reducía a un máximo de ocho años.

Esta norma sufrió una serie de modificaciones y complementaciones. Entre ellas se cuenta el Decreto de 1 de agosto de 1851, el cual se encarga de establecer los puntos a examinar por parte de los peritos nombrados conforme al decreto de 1840; el Decreto de 16 de agosto de 1856, el que estableció la obligación de publicar por un período de 15 días todas las solicitudes de

⁸¹ Esquivel Adaos, Marcela; Miño Aravena, Rosana. Ob. Cit. Pág. 14.

⁸² Frías Collao, Federico. Ob. Cit. Pág. 9.

⁸³ Frías Martínez, Luis. Ob. Cit. Pág. 11.

privilegios de introducción; la Ley de 8 de julio de 1872, que derogó el privilegio concedido para los meros introductores de inventos; la Ley de 20 de enero de 1883 que autorizó al Presidente de la República para aumentar de diez a veinte años el plazo de protección para el privilegio; la Ley de 26 de enero de 1888, que creó la Dirección de Obras Públicas, que entre otras cosas, dispuso que este organismo examinara e informara a través de estudios periciales acerca de las solicitudes de privilegios, junto con concederle la facultad de nombrar peritos especiales, cuando así fuese necesario; y, finalmente, el Decreto de 22 de octubre de 1888, el cual ordenó publicar avisos, en los cuales se contendría el plazo fijado para recibir oposiciones a un privilegio.

Al amparo de este decreto ley se concedió el primer privilegio de patentes de la historia de Chile. Este fue concedido a don “Francisco Sayer para usar una lancha cisterna en el puerto de Valparaíso por el plazo de cuatro años, como prórroga de uno anterior concedido por igual plazo en el año 1837.”⁸⁴ Pero también fueron concedidos otros privilegios que no guardaban relación con invenciones, como caminos para ferrocarriles.

Si bien el decreto constituyó un importante paso en el desarrollo de la materia, en sus primeros años no tuvo una gran aplicación concreta. Así, no más de 10 privilegios eran concedidos en los años más cercanos al decreto. Cincuenta años después, se observó un aumento considerable, tramitándose entre 100 y 150 solicitudes y concediéndose aproximadamente 60 privilegios cada año.

3.1.4 El Código Civil Chileno de 1857.

El Título II del Libro II del Código Civil Chileno de 1857 (en adelante, Código Civil), se encarga de establecer las normas concernientes al Derecho de Dominio. Dentro de éste Título, encontramos el artículo 584, el cual establece:

“Artículo 584: Las producciones del talento y del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta *especie*⁸⁵ de propiedad se regirá por leyes especiales.”

En cuanto a su naturaleza, se señaló que se trata de una *especie* de propiedad, principalmente porque su contenido estará dado por lo que determinen leyes especiales, encargadas de regirla, por lo que se apartarían, en este sentido, de la naturaleza de la propiedad sobre las cosas corporales. Así, por ejemplo, el dominio se caracteriza por ser un derecho perpetuo (salvo el caso del derecho de dominio sobre el usufructo, que tiene una duración

⁸⁴ Larraguibel Zavala, Santiago. Ob. Cit. Pág. 140.

⁸⁵ Cursivas son nuestras.

limitada) y universal. En cambio, tratándose de los derechos que amparan estas creaciones, por regla general limitan su plazo de duración a lo que establece la ley, además se ser derechos territoriales, ya que sólo pueden oponerse en el país donde estuviesen inscritos.

De esta condición de *especie* de propiedad se deriva otro punto importante. En cuanto a la expropiación, la Constitución de 1833, en su artículo 10 N° 5, consagraba esta institución como una excepción a la inviolabilidad de todas las propiedades, favor del Estado. El artículo 143 (152) de la Constitución de 1833, que ya hemos mencionado⁸⁶, es una norma especial. Respecto de la propiedad en general, el bien jurídico superior y que justifica la expropiación es la utilidad estatal. En cambio, tratándose del derecho de dominio sobre las creaciones del ingenio y del talento, el bien jurídico superior amparado es el beneficio de la sociedad, el que permite al Estado, a lo sumo, obligar al titular del derecho a publicar su creación, garantizándosele el pago de una indemnización que compense esta publicación forzosa. En otras palabras, el derecho de dominio sobre esta especie de propiedad jamás se pierde por exigencia del Estado, solamente se priva al creador o autor de la opción de mantener su obra inédita.

Para Larraguibel Zavala, el artículo 584 del Código Civil constituye una concepción original de Andrés Bello, toda vez que en sus notas citaba como fuente del Título I del Libro II al Código Civil Francés de 1803 o Código Napoleónico, pero no señaló lo mismo respecto del Título II, específicamente entre los artículos 582 y 584, por lo que, para este autor, la forma en que se redactó el artículo “tuvo significativa importancia para clarificar que los derechos del autor y del inventor en sus descubrimientos y producciones eran una propiedad de ellos y no meras concesiones o privilegios que el legislador podía prudentemente otorgar, ni derechos emergentes de contratos celebrados entre el Gobierno y el privilegiado, bajo forma de contratos de adhesión en que este último debe aceptar las condiciones que le impone el Estado para su otorgamiento.”⁸⁷

3.1.5 Ley de marcas de fábrica y de comercio.

El 12 de noviembre del año 1874 es dictada en nuestro país la primera ley que tendría por misión regular las marcas comerciales, bajo el nombre de “Ley de Marcas de Fábricas y de Comercio.” Consta de 13 artículos, y entre sus disposiciones más relevantes señala que las marcas de fábrica son aquellas que se colocan sobre objetos elaborados o fabricados en Chile o en el extranjero por los industriales o agricultores. Por marcas de comercio se comprenden aquellas que el comerciante adopte para colocar sobre los objetos que venda.

⁸⁶ Párrafo 3.1.1.

⁸⁷ Larraguibel Zavala, Santiago. Derecho de autor y Propiedad Industrial: Nuevas disposiciones constitucionales. Editorial jurídica de Chile. 1ª edición. Santiago. Agosto de 1979. Pág. 15.

Entre otras disposiciones, esta ley estableció la creación de un Registro cuyo fin sería inscribir estas marcas, tanto nacionales como extranjeras, el cual tendría su centro de funciones en la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura, dirigida o por su Presidente o por un delegado, previa designación del Consejo de la Sociedad.

La inscripción de una marca de fábrica o de comercio otorgaba su propiedad exclusiva por un plazo de diez años. Una vez transcurridos, debía renovarse cada diez años, o la marca se daría por caducada. Todo esto se encontraba contemplado en el artículo 5 de la ley. Debía pagarse \$12 por inscribir una marca de fábrica y \$3 por una de comercio. Por el certificado de inscripción que se llevaba el interesado, debía pagarse \$1.

Asimismo, fueron incorporadas figuras penales, ya que en sus artículos 11 y 12 se estableció que a quien falsificare, adulterare o usare fraudulentamente una marca se le aplicarían las penas señaladas el Código Penal, presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de \$100 a \$1.000, sin perjuicio del comiso de los objetos revestidos con marcas falsificadas, a favor del perjudicado, junto con ordenar la destrucción de los utensilios utilizados para llevar a cabo dichas falsificaciones.

Bajo el registro N° 1, el 2 de enero del año 1885 se inscribió en Chile la primera marca de fábrica: "Williamson Balfour y Cía.", para la fabricación de géneros blancos de algodón.

3.1.6 Decreto Ley N° 43, de 14 de octubre de 1924.

Este Decreto Ley fue el encargado de crear el Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización, nombre que mantendría hasta el año 1930, a partir del cual, hasta la fecha, se conoce simplemente como Ministerio de Agricultura, ello, porque en un principio esta materia se encontraba directamente relacionada con el Derecho Agrícola.

La relevancia que reviste este Decreto Ley para nuestra materia, es que fue aquí cuando por primera vez en Chile se hace referencia legislativa a la Propiedad Industrial, cuando al enumerar en el artículo 4 N° 10 las materias que serán de conocimiento de dicho Ministerio, señala que le compete "lo relativo a la *propiedad* comercial, *industrial* o artística."⁸⁸ Complementando este mandato, el día 12 de noviembre del mismo año es dictado el Decreto Ley N° 90, que crea la Oficina de Propiedad Industrial, dependiente de este Ministerio.

3.1.7 Decreto Ley N° 358, de 17 de marzo de 1925.

⁸⁸ Cursivas son nuestras.

El artículo 4 N° 10 del Decreto Ley N° 43 de 1924 señala una serie de servicios referidos a la propiedad industrial y comercial. El Decreto Ley N° 358 de 1925 establece que dichos servicios serán atendidos por una repartición pública, llamada Oficina de la Propiedad Industrial. Sobre ésta oficina, dispone que “su jefe tendrá las facultades que la Ley de Marcas de fábrica y de comercio entrega al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, como asimismo las que la ley de 26 de enero de 1888 y reglamentos posteriores encomiendan a la Dirección General de Obras Públicas en lo relativo a las patentes de privilegios de invención.”⁸⁹

También se tratan en forma conjunta las patentes de invención, los modelos industriales y las marcas de fábrica y de comercio. Respecto del primer tipo de creaciones, el artículo 3 enumera aquellas invenciones que podrán ser patentables, incluyendo maquinarias, herramientas, nuevas fuentes de energía, nuevos procedimientos industriales y reformas o mejoras a cosas ya existentes. En el artículo siguiente se especifican creaciones que no podrán ser patentables, entre las que se cuentan bebidas y artículos de consumo humano o animal, medicamentos, sistemas comerciales e inventos que ya se hubiesen dado a conocer, tanto en Chile como en el extranjero. En el artículo 18 se señalan las características con las que deberá contar un modelo industrial para ser registrado. Finalmente, tratándose de las marcas, en el artículo 14 indica que no se distinguirá respecto de su naturaleza de las mismas y que todas ellas serán registradas para un solo grupo establecido por la Oficina de Propiedad Industrial.

3.1.8 La Constitución Política, de 18 de septiembre de 1925.

Aprobada durante el gobierno de Don Arturo Alessandri Palma, la Constitución Política de 1925, en su texto original, aseguró a todas las personas la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna. Esto se encontraba consagrado en el artículo 10 N° 10. En su inciso segundo, se establecía que la expropiación se realizaría por causa de utilidad pública, calificada por ley, caso en el cual se le daría al dueño de forma previa, la indemnización que se ajustare con él o que se determine en el juicio correspondiente. En el numeral siguiente, se refiere específicamente a las propiedades de autor e industrial, asegurando “la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediera la ley. Si ésta exigiera su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente.”

3.1.9 Decreto Ley N° 588, de 29 de septiembre de 1925.

⁸⁹ Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo I. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Diciembre de 1995. Pág. 142.

Mediante este Decreto, relativo a la organización de los Servicios de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 3 de noviembre del mismo año, se logró, en primer lugar de “derogar los cuerpos legales precitados.”⁹⁰ Junto con ello, radicó en la Oficina de la Propiedad Industrial, dependiente del entonces llamado Ministerio de Agricultura e Industrias, todo lo que guardase relación con patentes de invención, marcas y modelos industriales. Mantiene la posibilidad de solicitar patentes para proteger descubrimientos, sea por sí mismo o por medio de apoderado. Los descubrimientos o creaciones obtendrán patentes “por el tiempo que el interesado crea conveniente dentro de los plazos que esta ley determina.” Para la protección de invenciones se exigen dos requisitos: Que la creación sea verdadera, es decir, que no existiera con anterioridad, y contar con carácter industrial definido. Ello, para distinguirlo de lo meramente estético. Junto con estos requisitos, se exige una declaración que indique que el invento es novedoso y original. Todo lo anterior sería sometido a un examen del invento llevado a cabo por la Oficina de la Propiedad Industrial o por peritos que ésta designe. Los gastos que de este examen se derivasen, debían ser cubiertos por el interesado.

En el Título II del Decreto Ley se tratan las marcas comerciales. El artículo 23 define marca comercial como “todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera.” Según el artículo 28, la marca tendrá una duración de diez años, renovables por iguales periodos, hasta treinta días después de su vencimiento. Las reclamaciones serán conocidas por el Director de la Oficina, quien se pronunciará, previa audiencia de los interesados, en fallo fundado sobre el cual no procedería recurso alguno.

Los modelos industriales son tratados en el Título III del Decreto Ley. Estos son definidos como “toda forma plástica nueva, combinada o no con colores, y todo objeto o utensilio de uso industrial, comercial o doméstico, que pueda servir de tipo para la reproducción, fabricación de otros, y que la diferencia de sus similares sea por forma, configuración u ornamentación distinta que le confiere cierto carácter de novedad, sea por uno o más efectos exteriores que la den fisonomía propia y nueva.” El interesado podrá elegir si el modelo será protegido por cinco o diez años, sin renovación.

3.2 Desde 1926 a 1973.

3.2.1 Decreto Supremo del Ministerio de Fomento N° 1.947, de 10 de julio de 1928.

⁹⁰ García-Huidobro Amunátegui. Ob. Cit. Pág. 33.

Mediante este Decreto fue aprobado el Reglamento de Marcas, vigente hasta el 8 de marzo del año 1982, día en que se realizó la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Economía N° 2, o Reglamento de Marcas Comerciales, el cual derogó y reemplazó a dicho Decreto. Fue dictado para la aplicación de lo dispuesto por el Decreto Ley N° 588, en lo relativo esta materia.

3.2.2 Decreto Ley N° 958, de 8 de junio de 1931.

El artículo 2 del Decreto Fuerza de Ley N° 291, de 20 mayo de 1931 ordenó refundir sus propias disposiciones con las del Decreto Ley N° 588, de 1925. Dando cumplimiento a lo ordenado en esta norma, el 8 de junio de 1931 es dictado el Decreto Ley N° 958, fijando, de esta forma, el que sería el texto refundido definitivo de la Ley sobre Propiedad Industrial, durante el primer gobierno del Presidente General Carlos Ibáñez del Campo.

En cuanto a la forma, el nuevo texto presenta una estructura similar a la contenida en el Decreto Ley N° 588, ya que se compone de tres capítulos, más disposiciones generales y transitorias. El contenido, por el contrario, se conforma mayoritariamente por modificaciones sustanciales introducidas por el Decreto Fuerza de Ley N° 291. En el artículo 1 indica que un organismo público llamado Departamento de Industrias Fabriles, dependiente del Ministerio de Fomento, será la repartición a la que se le reserva la obligación de atender los servicios de Propiedad Industrial. Este Departamento fue creado a través del Decreto Fuerza de Ley N° 1.491, de 23 de septiembre de 1927 y entre sus labores específicas se cuentan: “fomentar la industria manufacturera nacional y aumentar la capacidad productiva de las industrias nacionales.”⁹¹

Cabe destacar la larga vigencia de este Decreto Ley, que reguló esta materia por 60 años, hasta su reemplazo, en 1991, por la Ley N° 19.039.. Su contenido era coherente con la política económica imperante en la época de su dictación, política que se extendió hasta fines de la década de los 70 y principios de los 80. Sin embargo, la implementación en Chile del modelo económico neoliberal, que se tradujo en una serie de privatizaciones, como la seguridad social, mediante la creación de las AFP o del sistema de salud, a través de las Isapres, junto con la apertura de la economía, forzaron a nuestro país a modificar su legislación en esta materia, con el fin de equipararla a las normativas de los países con los cuales iniciaba el intercambio económico. La reforma llegó recién el año 1991, con la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

3.2.3 Reforma constitucional de 1967.

⁹¹ Larraguibel Zavala, Santiago. Ob. Cit. Pág. 152.

Iniciada bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, la reforma agraria tuvo su mayor impulso bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva. Su fin era “dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan, aumentar la producción agropecuaria y la productividad del suelo.” La primera gran medida adoptada en su gobierno, fue la reforma introducida al artículo 10 N° 10 inciso primero. Mediante ella, se suprime la idea de “inviolabilidad de las propiedades” y se reemplaza por la protección, asegurada por la Constitución, del “derecho de propiedad en sus diversas especies.” Respecto a la excepción a este derecho, es decir, la expropiación, también se realizaron reformas. Si antes ésta se realizaba por causa de utilidad pública, calificada por ley y previa indemnización, bajo las disposiciones establecidas por la reforma, se agrega como causal de expropiación el interés social. En cuanto al monto de la indemnización, este ya no será completo, sino que se fija una cantidad equitativa, considerando los intereses de la colectividad y de los expropiados. Dicha suma ya no sería pagada de forma previa, sino que se determinará la fecha del pago mediante ley.

3.2.4 Ley Constitucional N° 17.450.

El 16 de julio del año 1971 se dicta la Ley N° 17.450, aprobada por unanimidad en el Congreso, la cual llevó a cabo la nacionalización de la Gran Minería del Cobre. “Desde entonces, las sociedades colectivas del Estado, administradoras de los yacimientos nacionalizados, se vieron imposibilitados de enajenar las pertenencias que cubrían estos últimos.”⁹²

Mediante esta nueva reforma constitucional, se agregó un nuevo tercer inciso al N° 10 del artículo 10, que estableció la posibilidad de “nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la producción y a la constitución de la propiedad familiar.” Se agregó, un noveno inciso, el cual señaló que el monto de la indemnización podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorizaciones por obsolescencia.

Además, fue necesario agregar una disposición transitoria, la que dispuso que “por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre”.

⁹² Pérez Vidal, Vicente. (Coordinador de proyecto). “Perspectivas y elementos de discusión del mercado del cobre.” En Mercado y desarrollo sustentable en la minería. Recopilación de trabajos. Material Electrónico. http://www.cochilco.cl/prensa/libros/libro_cochilco-20060126.pdf

Consecuencia de todas estas reformas, todos “los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de Chile, que creó sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces.”⁹³ Esto, desde luego, incluyendo las patentes de invención y marcas comerciales que dichas empresas utilizaban.

El desmesurado intervencionismo estatal que imperaba en esta época, y que se ve reflejado en esta Ley Constitucional, se tradujo en una fuerte baja de la tasa de crecimiento económico de nuestro país y en un considerable debilitamiento y deterioro de la propiedad privada. De forma paulatina, pero sostenida, ya fuera a través de métodos directos o indirectos, se llevaron a cabo una serie de medidas que arrebataban los derechos de uso, goce y disposición a los titulares de dichas propiedades, mediante expropiaciones que frecuentemente podían ser consideradas como confiscatorias.

3.2.5 Decisión N° 24 del Acuerdo de Cartagena de 1970.

Como ya se señaló en este trabajo⁹⁴, La Decisión N° 24 del Acuerdo de Cartagena de 1970 rigió en nuestro país entre el 25 de junio de 1971 y el 3 de enero de 1977. Entre sus disposiciones destacan las limitaciones impuestas a contratos de transferencia de tecnologías y a las licencias de Marcas y Patentes.

3.2.6 Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N° 897 de 13 de octubre de 1971.

El Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 estableció un sistema de clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas comerciales. Mediante este Decreto Supremo nuestro país adoptó dicho sistema de clasificación, sin formar parte del referido Tratado. Anteriormente, Chile contaba con un Clasificador Nacional, que se encontraba integrado por 84 tipos de marcas. Este clasificador, preparado por la Oficina de Propiedad Industrial, fue establecido mediante el Decreto Supremo N° 191 del Ministerio de Agricultura, Comercio, Industrias y Colonización de 23 de marzo de 1927.

⁹³ Abalos König, José Antonio; González García, Lucía H.; Dussert Chervellino Marcelo. Las Regiones de Chile ante la ciencia, tecnología e innovación: diagnósticos regionales y lineamientos para sus estrategias. Parte I. Anexos. Gobierno de Chile. CONICYT. Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología. Banco Mundial. Santiago. Mayo de 2006. Material Electrónico.

<http://www.kawax.cl/observatorio/estudio/Regionescyt/AnexoParteI.doc>

⁹⁴ Párrafo 2.1.2. Página XX

El Decreto Supremo fue publicado en el Diario Oficial el 6 de noviembre de 1971 y entró en vigencia el 1 de enero del año siguiente.

3.3 Desde 1973 hasta la ley N° 19.039.

3.3.1 Acta Constitucional N° 3, de 13 de septiembre de 1976.

Bajo el régimen de la Junta de Gobierno, la Constitución del año 1925 fue suspendida. Partiendo de cero, se buscó establecer una institucionalidad completamente nueva, para lo cual se hacía necesario elaborar una nueva Constitución Política. Esta tarea se llevó a cabo mediante la formación de la Comisión de Estudios, conocida como Comisión Ortúzar, creada a través del Decreto N° 1.064. Las diversas Actas que sucesivamente se dictaban, buscaban poner en vigencia, Capítulo a Capítulo, una nueva Carta Fundamental. El objetivo de esta entrega por capítulos era probar por etapas el nivel de idoneidad de sus contenidos.

Bajo el título “De los Derechos y Deberes Constitucionales” se dictó el 13 de septiembre de 1976, el Acta Constitucional N° 3, a través del Decreto Ley 1552, que incluyó una serie de derechos, libertades, igualdades e inviolabilidades, sin perjuicio de las correcciones que a nivel legislativo pudiesen llevarse a cabo.

3.3.1.1 El Derecho de Propiedad en general.

Garantizado en el N° 16 del artículo 1 del Acta N° 3, el derecho de propiedad era asegurado a todas las personas, en sus diversas especies, sobre bienes corporales o incorporeales. Respecto de la expropiación, encontramos como novedad la posibilidad de acuerdo entre el expropiado y el Estado respecto del monto de la indemnización.

3.3.1.2 El artículo 1° N° 17, sobre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial.

Respecto de la primera clase de propiedad, el artículo 1 en su numeral 17, establece una garantía cuyo plazo de duración que no será inferior a la vida de su titular, concediendo a la ley la posibilidad de extender dicho período, respetando siempre este piso mínimo impuesto por la Constitución. A la ley, también le encarga la misión de referirse a derechos que se entienden comprendidos dentro de la Propiedad Intelectual, tales como la paternidad, el derecho de edición, la integridad de la obra, entre otros. Respecto de la Propiedad Industrial, se hace una referencia general, ya que se señala que será la ley la encargada de señalar el plazo por el que se

protegerán las patentes de invención, las marcas comerciales, los modelos, los procesos tecnológicos u otras creaciones análogas.

3.3.2 La Constitución Política de 1980.

Aprobada por plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y puesta en vigencia el 11 de marzo del año siguiente, la Constitución Política de la República de Chile, del año 1980, contenía, en su texto original 120 artículos, a los que se sumaban 29 artículos transitorios.

3.3.2.1 El Derecho de Propiedad en general.

Contenido en el Capítulo III, referido a los Derechos y Deberes Constitucionales, el artículo 19 N° 24, en su texto original, consagró de la siguiente forma el derecho de propiedad:

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

N° 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez

podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.”

Los incisos siguientes se encargaban de señalar el tratamiento de la propiedad sobre las minas, indicando que el Estado “tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas” ellas, además de sentar las bases de las concesiones mineras y encomendando a la ley asuntos como la determinación de las sustancias concesibles.

Santiago Larraguibel señala una importante diferencia de redacción entre el texto del Acta Constitucional N° 3 y el Artículo 19 N° 24, puntualmente referido a las limitaciones al dominio en razón de la función social de la propiedad. El primero contemplaba la posibilidad de establecer limitaciones a la propiedad, en atención a su función social “cuando exijan los intereses generales del *Estado*, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productiva para el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.” Por su parte, la Constitución contempla la función social de la propiedad “cuando exijan los intereses generales de la *Nación*, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.” Larraguibel Zavala comenta que “los intereses generales de la Nación no se identifican totalmente con los intereses generales del Estado, ya que los primeros miran a la Nación toda, y los segundos a los fines que el Estado cumple, de acuerdo a su Constitución Política.”⁹⁵

3.3.2.2 El Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.

Este tema en particular fue objeto de estudio de la Comisión Ortúzar, en la Sesión del 1 de abril del 76. En las Actas Oficiales de la Constitución de 1980, se señala: “Se considera el informe de la Subcomisión referente a la garantía al Derecho de Propiedad, en un aspecto había quedado pendiente, cual es, la Propiedad Intelectual e Industrial y que incluye a las creaciones literarias o artísticas y todas las que son producto del intelecto, sean científicas propiamente tales o literarias. Intervienen los señores Ortúzar, Evans, Silva, Guzmán, y Eyzaguirre de la Huerta.”⁹⁶

La Constitución de 1980 garantizó constitucionalmente estos derechos mediante el texto siguiente:

⁹⁵ Larraguibel Zavala, Santiago. Ob. Cit. Pág. 161.

⁹⁶ Actas Oficiales de la Constitución Política de 1980. Material Electrónico.

http://www.bcn.cl/imag/pdf/indices_acta_oficiales/tomo1/p10381-10439.pdf Pág. 57.

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

Nº 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la Propiedad Industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la Propiedad Industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”

La importancia de dicha aplicación radica en el hecho que de esta forma se confirma lo ya planteado por el artículo 584 del Código Civil, toda vez que de aquí se desprende que tanto la Propiedad Intelectual como la industrial constituyen una especie de propiedad y no puede decirse que se trata de meras concesiones administrativas de exclusividad.

3.3.3 Decreto Ley Nº 1.764 de 1977, del Ministerio de Agricultura.

La regulación de las variedades de plantas o cultivares está entregada a este Decreto y a sus posteriores decretos reglamentarios. Entre otros objetivos, busca proteger a los creadores de nuevas variedades vegetales. El decreto establece dos registros: Registro de Estaciones Experimentales, en el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la certificación de semillas; y el Registro de Productores de Semillas. Ambos registros, dependientes del Ministerio de Agricultura.

Además de las potenciales acciones civiles que podrían intentar los afectados, quienes infrinjan este derecho exclusivo podrán ser sancionados con multa administrativa de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales.

3.3.4 Decisión Nº 85 del Acuerdo de Cartagena.

En junio de 1974 entra en vigencia la Decisión N° 85, a la que ya nos referimos en el punto 2.1.3. Fue el último reglamento del Acuerdo de Cartagena que fue aplicable en Chile, hasta su retiro del Pacto Andino, concretado en 1977.

3.3.5 El proyecto de ley del año 1989.

En mayo del año 1989, el Presidente Augusto Pinochet envió un proyecto para elaborar una nueva ley de Propiedad Industrial a la Junta de Gobierno, que en la época tenía el papel que le correspondía al Poder Legislativo, para que ésta lo sometiera a su consideración. Se pretendía abarcar varios puntos, entre ellos reformular el modo de presentación del contenido, por ejemplo, estableciendo un capítulo en que se establecieran normas de carácter común, aplicables a las diversas clases de privilegios; con posterioridad se tratarían uno a uno las normas especiales a que cada privilegio se sujetaría, como las marcas o las patentes. En cuanto al procedimiento de tramitación del privilegio, se intenta que para las diversas clases de creaciones protegidas existan procedimientos similares, sin perjuicio de las lógicas etapas que en atención al privilegio deben establecerse, como el derecho de oposición tratándose de marcas comerciales.

Al este proyecto se le conoce con el nombre de “Proyecto inédito del año 1989”, toda vez que la Junta de Gobierno sólo aprobó aquello que tenía relación con las patentes de invención, mediante la promulgación de la Ley N° 18.935, de 24 de febrero de 1990. “Sin embargo, esta ley no entró nunca en vigencia, pues quedó sujeta a la dictación de un decreto que fijara el texto refundido⁹⁷, coordinado y sistematizado sobre Propiedad Industrial, patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas.”⁹⁸ La suma de ambas circunstancias da a este cuerpo el carácter de inédito. El Decreto con Fuerza de Ley N° 48, del año 1990, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fue el encargado de establecer dicho texto refundido, pero este texto se retiró sin que se completara su tramitación en la Contraloría General de la República.

3.3.6 El proyecto del año 1990.

Dada la serie de inconvenientes que evitaron que el proyecto anterior entrara en vigencia, es que durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin se tomó la decisión de enviar a consideración del Congreso Nacional un proyecto nuevo, el día 27 de junio de 1990, sobre normas

⁹⁷ Que uniese la Ley N° 18.935 con el Decreto Ley N° 958 de 1931.

⁹⁸ Alegría Troncoso, Gabriela A Y Kinzel Miguel, Enrique A. Análisis jurisprudencial de la irregistrabilidad de Marcas comerciales en Chile (1991- 1997). Tomo I. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Central. Facultad de Derecho. 1998. Material Electrónico. http://www.bcn.cl/imag/pdf/memorias_uchile/Alegr%EDa%20Troncoso,%20Gabriela%20A_102978/Memoria.pdf Pág. 13.

relativas a privilegios de carácter industrial, tomando como base principal de su contenido la norma fallida.

En el Mensaje del proyecto se señala que mediante esta ley se pretende dar una correcta y cabal tutela a los diversos elementos que se encuentran presentes en las distintas clases de privilegios industriales. Entre otros puntos, se centra en el derecho de propiedad que de la creación industrial emana, reconociéndolo de forma amplia, junto con establecer mecanismos eficientes para el amparo de los mismos. Sin perjuicio de este fuerte reconocimiento a los derechos, también establece una justa equiparación entre los derechos del creador y el legítimo interés de la comunidad toda, poniendo en práctica “las modernas consideraciones doctrinarias sobre el derecho de la Propiedad Industrial, que permiten fortalecer los privilegios otorgados, y, a la vez, entregan al Estado los instrumentos necesarios cuando el ejercicio de esos derechos ha sido sobrepasado por su titular.”⁹⁹

Al igual que el proyecto inédito, comienza con una serie de disposiciones comunes para las diversas clases de privilegios, para luego referirse separadamente a las marcas comerciales, patentes de invención modelos de utilidad y diseños industriales.

En cuanto al contenido del proyecto, este fue estudiado por el Instituto Libertad y Desarrollo y por el Trabajo de Asesoría Económica al Congreso Nacional, o TASC, organismos que tuvieron la labor de analizar las implicancias políticas y económicas del proyecto. En su informe, el Instituto Libertad y Desarrollo indica ventajas y desventajas que presenta el proyecto, en relación con la Ley N° 18.935 y su especial relación con las normas de comercio con Estados Unidos. El TASC, por su parte, pone particular énfasis en los productos farmacéuticos.

El día 27 de junio del año 1990 comienza la primera etapa constitucional, en la Cámara de Diputados, con su ingreso y posterior cuenta, con carácter de simple urgencia, para todos sus trámites. El 18 de julio, se emite el Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Aquí se señala que, entre otros, se escuchó al Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Marshall; al Asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Sergio Escudero; al Abogado don Marino Porzio, especializado en derecho de la Propiedad Industrial; a la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile A.G, por medio de sus representantes; y a la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, ACHIPI.

⁹⁹ Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo II. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Diciembre de 1995. Pág. 11.

Comienza indicando que “en términos amplios, la Propiedad Industrial es 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 servicio de sus similares. Jurídicamente se formaliza en el otorgamiento de las patentes y certificados de autor de invención, que protegen las invenciones; los modelos de utilidad, que se refieren a las pequeñas invenciones; los diseños y dibujos industriales, que amparan los ornamentos bidimensionales o tridimensionales de los objetos y las marcas comerciales, que se refieren a los signos distintivos de una industria o comercio.

Este derecho de propiedad, se diferencia del que se ejerce sobre las cosas corporales o tangibles, por su limitación temporal y territorial. En virtud de la primera, este derecho está sujeto a un plazo de protección legal, a cuyo término la obra sobre la cual él se ejerce pasa a ser de dominio público, pudiendo, cualquier persona copiarla, reproducirla, presentarla en público o utilizarla, sin necesidad de autorización de quien fuera el titular del derecho.”

Posteriormente, identifica las ideas fundamentales o matrices del proyecto. Estas son:

- Regular la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, en consonancia con las normas constitucionales que la garantizan;
- Establecer los modos y procedimientos de adquirirla, usarla, gozarla y disponer de ella;
- Declarar de utilidad pública las patentes de invención que afecten el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a la salud;
- Establecer los órganos del Estado encargados de ejercer las atribuciones necesarias para su constitución y control de su uso, goce y disposición;
- Fijar los plazos legales de protección de los diferentes elementos constitutivos de la Propiedad Industrial;
- Tipificar los delitos en que se puede incurrir en el ámbito de la Propiedad Industrial y fijar las penas y procedimientos para sancionarlos;
- Establecer mecanismos que eviten el abuso monopólico del derecho, mediante el otorgamiento de licencias no voluntarias, e

- Impedir, respecto de los productos que se comercializan en el mercado, que el régimen de patentabilidad de los medicamentos pueda alterar las normas y condiciones en que se desarrolla actualmente, y por lo menos los próximos cinco años, la industria farmacéutica nacional.

Estas ideas matrices o fundamentales, desarrolladas por el proyecto en 72 artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, inciden en materias propias de ley, conforme lo dispuesto por los N°s. 24 y 25 del artículo 19 y por el N° 20 del artículo 60 de la Constitución Política.”

Termina este informe elaborando una síntesis del Proyecto, a través de 72 artículos más cuatro artículos transitorios. El proyecto es enviado a la Cámara, la que emite un documento que contiene el resultado de la primera discusión general respecto de éste. En este documento se informa que la Cámara aprobó 47 de los 72 artículos y 1 de los 4 artículos transitorios contenidos en la síntesis de dicho proyecto de ley. La Cámara planteó una serie de modificaciones, pero en general éstas no apuntaban al fondo del proyecto, salvo la reforma propuesta que planteaba que se tipificaren las conductas de abuso monopólico, conductas justifican el otorgamiento de licencias no voluntarias.

Con estas indicaciones, la Comisión vuelve a recibir el proyecto de ley, para realizar las respectivas correcciones. Fue agregado el Título VI, reemplazando al artículo 19 del primer informe, referido a las invenciones de servicio. El 7 de agosto es recibido este nuevo informe y el mismo día se realiza la discusión particular del proyecto y su posterior aprobación.

Al día siguiente, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados aparece en el oficio, y es recibido por el Presidente del Senado. Posteriormente, el proyecto pasa a la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, la que, al cabo de poco más de un mes, emite su primer informe. Como invitados, a las sesiones de la Comisión figuran el Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción, don Carlos Ominami, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, don Jaime Palma, la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, representada por su vicepresidente, don Víctor Dagnino Biassa y la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, entre otros.

En su parte general, el informe señala que: “El proyecto en informe persigue modernizar la legislación de Propiedad Industrial, otorgando una adecuada protección a los distintos elementos que la conforman. Comprende un amplio reconocimiento al derecho de propiedad que la

Constitución Política otorga sobre todas aquellas creaciones que significan un avance técnico; el establecimiento de medios sustantivos y procesales para la defensa de ese derecho; un plazo razonable para el ejercicio de aquellos derechos y una justa regulación entre los derechos del titular y el resto de la comunidad.

En esencia, el proyecto significa un sustancial avance en la consolidación del desarrollo económico del país al crear un sistema de Propiedad Industrial que garantiza junto con la protección a sus titulares, el desarrollo de la inversión en actividades de investigación y fomento de la innovación tecnológica.”

La gran mayoría de las correcciones realizadas en esta etapa, tenían un carácter menor, al estar referidas a aspectos de forma, como la numeración. Sin embargo, también encontramos modificaciones en cuanto al contenido, como el rechazo total al artículo 52, el cual establecía:

“Artículo 52: Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del Decreto Ley 211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia.

La Comisión considerará, entre otras, como abuso monopólico, las siguientes situaciones:

a) Que el titular del derecho, su licenciatario, representante o su distribuidor, no satisfagan adecuadamente, en términos de cantidad, calidad y precio, la demanda interna del producto protegido o de aquél fabricado mediante el proceso patentado.

b) Que por acción del titular de la patente, de su licenciatario o empresas relacionadas en cualquier forma con uno u otro, el precio promedio de venta al público de un producto en el país, sea considerablemente superior, a juicio de la Comisión, a aquél con el cual el producto se comercializa en otros países. Para estos efectos, al precio en el exterior del producto se le agregarán o sustraerán las diferencias derivadas, según corresponda, de costos de producción, impuestos, aranceles, fletes, seguros y otras circunstancias que puedan incidir en la comparación.

c) Que el titular del derecho incurra en prácticas comerciales restrictivas en el otorgamiento de licencias a empresas domiciliadas en el país.

d) Cualquier otro acto contrario a las normas de la libre competencia, de acuerdo con el citado Decreto Ley.

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

- La existencia de una situación de abuso monopólico.

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el monto de la compensación que deberá pagar anualmente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente, deberá calcularse sobre las ventas del producto que sea objeto de una licencia no voluntaria, y no podrá exceder del 20% del total de dichas ventas.

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

Además, se realizó otra importante modificación de fondo. Esta vez, afectó al artículo 50. Se refiere al plazo de prescripción de la acción de nulidad de una patente de invención, el cual, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, se extendía por todo el plazo legal de duración de ésta. Esto fue reducido por el Senado, para fijarlo en diez años.

El 13 de septiembre se llevó a cabo la discusión general del proyecto y se envió un oficio a la Cámara de Diputados señalando las modificaciones realizadas, las cuales son rechazadas por la Cámara de Origen, dando así origen a una Comisión Mixta, la cual se constituyó el día 9 de noviembre y que cinco días más tarde emite su informe a consideración del Senado y de la Cámara, donde se explican una a una las divergencias suscitadas y se realizan nuevas propuestas. El 15 de noviembre se llevó a cabo la discusión en el Senado de este informe. El 22 de noviembre se oficia a la Cámara de Origen respecto de la aprobación de dicho informe.

Luego de ser completamente despachado por las dos Cámaras, el Presidente de la República anunció el 25 de noviembre de 1990 un veto mediante el cual pretendía ampliar a 15 años la efectiva duración de las patentes de invención, para reemplazar lo establecido por el artículo 39, que establecía que este plazo se concedería por un período no renovable de 15 años, contados desde que ésta fuese solicitada, sin perjuicio de la posibilidad de extenderlo, por el período de tramitación de la solicitud, con un tope máximo de dos años. A esto se suma el veto realizado por el Ejecutivo al artículo 51, puntualmente, en la tipificación de las conductas de abuso monopólico.

El 15 de enero de 1991 es recibido por el Senado un nuevo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, referido al veto presidencial y en el que recomiendan

unánimemente que sean aprobadas las observaciones formuladas por el Presidente, veto que fue aprobado al día siguiente en el Senado.

3.4 Desde la publicación de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial a la actualidad.

3.4.1 La publicación de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991.

La nueva Ley de Propiedad Industrial es publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 1991. Para que entrase en vigencia, debía darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4° transitorio, es decir, se requería que el Presidente de la República dictare el reglamento correspondiente, dentro de un año contado desde la publicación de la ley.

Así, mediante el Reglamento de la ley, dictado por Decreto N° 177 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, entró en vigencia esta nueva ley, el 30 de septiembre de 1991, día en que fue publicado en el Diario Oficial. Con esta nueva ley, y en virtud de lo establecido por el artículo 76, queda derogado el Decreto Ley N° 958 de 1931, y sus leyes modificatorias, aunque, en opinión de Santiago Larraguibel “en los juicios sobre nulidad de patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales otorgados con anterioridad deben aplicarse las normas sustantivas del decreto ley N° 358, de Propiedad Industrial de ese año y sus modificaciones, porque la nueva ley no tiene efecto retroactivo en estas materias.”¹⁰⁰

3.4.1.1 El texto original de la Ley N° 19.039.

Los primeros 18 artículos de la ley se reservan para establecer las normas comunes a todo tipo de privilegio, para su tramitación y concesión, incluyendo “las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.”

En cuanto a los titulares de estos privilegios, señala, en su artículo 2 que podrá tratarse de “cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera.” Quienes residan en el extranjero, deberán designar un apoderado o representante en Chile. Esto, aunque se trate de personas chilenas, ya que el elemento en consideración es la residencia y no la nacionalidad.

Fija el plazo de oposición a la solicitud en 30 días, excepto cuando se trate de patentes de invención, caso en el cual, el plazo es de 60 días.

¹⁰⁰ Larraguibel Zavala, Santiago. Ob. Cit. Pág. 17.

El Título II de la ley contempla las Marcas Comerciales, las cuales define en el artículo 19 como “todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.” El inciso segundo incorpora las frases de propaganda, “siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad.” De esta forma la ley refunde el contenido del Decreto Ley N° 958 con sus complementaciones posteriores, sea por vía reglamentaria o administrativa.

El artículo 20 establece una norma prohibitiva, señalando aquello que no podrá ser registrado como marca, entre los que se cuentan los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado; las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina; el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido, entre otros signos y en general las que induzcan a error, engaño o confusión y las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

Para solicitar la nulidad de una marca ya inscrita se cuenta con un plazo de cinco años, contados desde su inscripción, aumentando en tres años el período que anteriormente se establecía.

El artículo 24 estableció un plazo de protección de 10 años para las marcas, renovables por iguales períodos, a solicitud de su titular, mientras ésta se encuentre aún vigente o hasta por 30 días después de su expiración.

El Título siguiente es reservado para las patentes de invención, el cual comienza por definir invención como “toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.” En el artículo 32 exige para la patentabilidad de la invención que esta sea “nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.”

Entre los artículos 33 y 38 se complementan estos artículos generales, a modo de especificación del contenido de los conceptos que aquí se manejan. Por ejemplo, se señalan los requisitos que debe cumplir una creación para considerársele nueva; se indican creaciones que no se consideran invenciones; y distintos tipos de inventos que no serán patentables.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 39, las patentes de invención serán concedidas por un plazo de 15 años, sin posibilidad de renovación.

Si bien la ley, en su artículo 44 exige para la acreditación de la novedad una mera declaración del interesado, el Reglamento de la Ley exige un informe pericial para verificar dicho requisito, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Respecto de los dos primeros privilegios, el informe pericial debe acreditar, además, que ellos cuenten con la correspondiente aplicación industrial y, en el caso de los diseños industriales, que cumplan con las características de diseño. A ello se suma otro requisito de patentabilidad: la altura inventiva. Este elemento consiste en que el invento que se pretende patentar no derive de una manera obvia o evidente de estado de la técnica, para una persona promedio dentro del oficio de que se trate.

La petición de nulidad de patente podrá ejercerse por cualquier interesado, dentro del plazo máximo de 10 años, contados desde la inscripción de la misma.

Los Modelos de Utilidad son tratados en el título siguiente, concepto que es definido en el artículo 54 como “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.”

Respecto del plazo de protección, este queda establecido en el artículo 57, en diez años, contados desde la solicitud.

La última especie de privilegio tratado por la ley es el Diseño Industrial, en el Título V. Tal como en los casos anteriores, el título comienza por dar el concepto del privilegio. Así el artículo 62 señala que “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.” En el inciso segundo, se señala que los envases podrán ser registrados en esta categoría, siempre que cumplan con la novedad y la originalidad. Para Larraguibel Zavala, este artículo “incurre en el error de la doctrina de llamar diseño industrial a un

artículo tridimensional, que corresponde a un “modelo industrial” y no a un dibujo o diseño industrial”¹⁰¹

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, el privilegio de un diseño industrial se concederá por diez años, sin posibilidad de renovación, contados desde su solicitud.

El título siguiente establece una regla general respecto de las Invenciones de Servicios, prescribiendo en el artículo 68 que: “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de Propiedad Industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.” Si, de acuerdo con el contrato de trabajo, el trabajador no está obligado a realizar una función inventiva o creativa, los derechos derivados de su creación le pertenecerán de forma exclusiva.

Finalmente, el Título VII se reserva para las Disposiciones Finales y el Título VIII, para las Normas Transitorias.

3.4.1.2 El Decreto N° 177 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El reglamento contenido en el Decreto N° 177, de 30 de septiembre de 1991, contiene una serie de normas que vienen a reglamentar las disposiciones de la Ley N° 19.039, normas que en ciertos casos, como el de la declaración de novedad versus el peritaje obligatorio que ya hemos visto, contradicen lo dispuesto por el cuerpo legal.

Aunque la mayoría de las disposiciones del Reglamento tienen por fin la ejecución y el cumplimiento administrativo de la ley, otras suplen sus vacíos. Tal es el caso del artículo 33 del Reglamento, que establece que “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se la ha conferido y para productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.” Este artículo sirvió para cubrir el vacío dejado por la ley, al no comprender norma alguna respecto a este tema, el que se también se encontraba tratado en el Decreto Ley N° 958, el cual disponía que “todo el que inscriba una marca, ya sea chileno o extranjero, tiene la propiedad exclusiva de ella.”

3.4.2 Adhesión de Chile al Convenio de Paris, en 1991.

¹⁰¹ Larraguibel Zavala. Ob. Cit. Pág. 20.

Cuando ya 100 países habían suscrito al Convenio de París, El Presidente Patricio Aylwin envió, el 31 de agosto de 1990, el Mensaje N° 137, cuyo fin era dar inicio a los trámites necesarios para adherir al Convenio de París. En el Mensaje se indicó que todos los países desarrollados y los países en vías de desarrollo más importantes de América Latina, Asia y África ya formaban parte del Convenio. Este fue el argumento principal invocado en la propuesta de adhesión. Además, se destacó la trascendencia de este Tratado, señalándose que el Convenio de París constituye la base del funcionamiento y desarrollo del sistema internacional de la Propiedad Industrial.

El 30 de septiembre de 1991, Chile termina los trámites necesarios para completar su adhesión al Convenio de París. Cabe destacar la estrecha relación existente entre la Ley N° 19.039 y el Convenio, dado que ésta entra en vigencia con relación a aquél.

Con la incorporación del país africano de Comoras, el 3 de abril de 2005, el Convenio de París reúne a la fecha 169 partes contratantes.

3.4.3 Reformas a la Ley N° 19.039.

Antes de llevarse a cabo la única reforma hasta la fecha realizada a la Ley de Propiedad Industrial, otros 3 proyectos fueron archivados y por lo tanto, su tramitación no fue finalizada.

3.4.3.1 Proyecto 21 de junio de 1991.

El proyecto tuvo su origen en el Senado, a través de una moción parlamentaria, y su ingreso y cuenta se realizó el viernes 21 de junio del año 1991. Fue presentado por los Honorables Senadores Arturo Alessandri Besa y Beltrán Urenda Zegers. En su texto, se establecieron dos grupos de artículos que se pretendían modificar.

El primero lo integraban los artículos 39, 51, 57 y 65. El primero de ellos, referido al plazo de protección de las patentes de invención; el artículo 51, sobre licencias no voluntarias, ambos artículos que en su momento fueron objeto de veto del Presidente de la República; el artículo 57, que se refería al plazo de concesión de privilegios sobre modelos industriales; y, finalmente, el artículo 65, que establecía el plazo de concesión de privilegios sobre diseños industriales. En general, se proponía la sustitución completa de la ley, a fin de evitar problemas de interpretación de la misma, particularmente en lo que dice relación con estos artículos.

El segundo grupo, estaba conformado por los artículos 28, 52, 61 y 67, que en general se refieren a infracciones contra los derechos de propiedad industrial. El proyecto busca esclarecer la naturaleza jurídica del bien a proteger, existiendo dos posturas al respecto. Mientras hay quienes se inclinan por señalar que los delitos contra la propiedad industrial forman parte de los llamados delitos económicos, para los impulsores del proyecto estos son una especie de ilícitos patrimoniales, junto con señalar la necesidad de castigar estos delitos no sólo con multas, sin también con penas privativas de libertad.

El 21 de marzo de 1995 fue emitido el primer informe de la comisión de Economía. En la misma sesión se solicita el archivo del proyecto, lo cual es aprobado, estado en el que aun se mantiene hasta el día de hoy.

3.4.3.2 Proyecto 7 de julio de 1993.

El ingreso del Proyecto al Senado se realizó el día miércoles 7 de julio de 1993, por moción de los Honorables Senadores Nicolás Díaz Sánchez, Hugo Ortiz De Filippi, Mario Ríos Santander, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Hernán Vodanovic Schnake.

El proyecto comienza señalando que al dictarse la Ley N° 19.039 se buscó, entre otros propósitos, establecer un régimen de patentabilidad de los medicamentos que impidiera, respecto de los productos que se comercializan en el mercado, la aplicación de normas que alteraran bruscamente las condiciones en que el consumidor podía obtenerlos.

El artículo primero transitorio de la Ley N° 19.039 señalaba: “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.” Para los redactores del Proyecto, la palabra “invención” debía entenderse en los mismos términos establecidos en el artículo 31 de la misma ley.

El problema que, según los parlamentarios hacía necesaria la reforma a la Ley, se encontraba dado por las diferentes interpretaciones con respecto a las categorías de patentes, además del alcance dado a la frase “medicamentos de toda especie”, contenida en el mismo artículo. Para ellos, los Tribunales de Justicia habían realizado una interpretación restrictiva del artículo primero transitorio, dictaminando que las patentes “de procedimiento” no se encontraban comprendidas entre aquellas a que se refiere el artículo en cuestión y que, por el contrario, reconocieron la validez de las patentes que fueron otorgadas en conformidad al artículo 4, letra f)

del ya derogado Decreto Ley N° 958. Así, la protección de un procedimiento derivó en la protección del producto en sí mismo, lo que claramente constituía una burla al espíritu de la Ley. Esta interpretación podía provocar negativas consecuencias para el desarrollo de la industria farmacéutica nacional y en la cantidad y precios de los medicamentos para el público.

La modificación proponía dejar establecido, de forma definitiva, que la intención del legislador era que los medicamentos existentes en el mercado se encontraban regulados por la Ley N° 19.039 y, particularmente, por el artículo primero transitorio, corrigiendo el primer inciso y agregando uno nuevo, que excluía de los tramites relacionados con patentes de invención a las patentes de procedimiento dictadas bajo el amparo del Decreto N° 958, referidos a medicamentos de toda especie, a preparaciones farmacéuticas y a reacciones químicas, entendiéndose por “medicamentos de toda especie” los productos finales, sus componentes y las materias primas utilizadas en su elaboración.

El Proyecto fue estudiado tanto por la Comisión de Constitución, como por la Comisión de Economía, los cuales enviaron sendos informes. Varios años más tarde, en 2001, y tras largas discusiones, se procedió a su archivo.

3.4.3.3 Proyecto de 16 de junio 1994.

Una vez más se intentó reformar el artículo primero transitorio de la Ley de Propiedad Industrial. Los Honorables Senadores Mariano Ruiz-Esquide y Mario Ríos Santander, que habían participado en la moción de 7 de julio de 1993, junto con los Honorables Senadores Carlos Ominami y Eugenio Cantuarias, presentaron, el día 16 de junio de 1994 un nuevo proyecto de reforma del mencionado artículo.

Conservando prácticamente los mismos considerandos del Proyecto de 1993, la propuesta difiere de su antecesora en el texto del inciso segundo que se buscaba agregar: se elimina la exclusión de los trámites relacionados con patentes de invención a las patentes de procedimientos referidos a preparaciones farmacéuticas y a reacciones químicas, presentes en el Proyecto anterior, limitándose a los medicamentos de toda especie, sus productos finales, sus componentes y a las materias primas utilizadas en su elaboración, considerándose, ésta vez, cada elemento individualmente, y no como partes comprendidas dentro del concepto “medicamento de toda especie”.

El Proyecto fue enviado a la Comisión de Economía del Senado, el cual formuló una consulta a su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual, a diferencia del caso anterior, declaró constitucionales ambos preceptos, en su informe recibido el 4 de mayo de 1995. Por último, el informe de la Comisión de Economía que rechazó el proyecto anterior también se refirió a esta moción y en base a éste, en la misma sesión del Senado, se archivaron ambos Proyectos el día 3 de mayo de 2001.

3.4.3.4 Ley N° 19.996 de 11 de marzo de 2005

El 29 de noviembre de 2000, el ex Presidente Ricardo Lagos anunciaba el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.¹⁰² Dentro de la gran cantidad de asuntos que debían ser objeto de debate, sin duda alguna, aquellos que guardaban relación con la Propiedad Industrial podían ser considerados de suma relevancia.

Para los entendidos en la materia, los estándares de protección en esta área, particularmente tratándose de patentes de invención, constituían “los (asuntos) que más preocupan al gobierno norteamericano para cristalizar el tratado de libre comercio con Chile, por esto, las negociaciones en esta materia serán difíciles considerando la existencia de diferencias de intereses entre ambos países para proteger por medio de la Propiedad Intelectual.”¹⁰³ Entre otras dificultades, se encuentra el bajo porcentaje de Producto Interno Bruto de inversión en actividades innovativas, el cual, a la época en que comenzaron a tomar forma las negociaciones con Estados Unidos, alcanzaba sólo un 0,65%, cifra considerablemente más baja que la del resto de los países con mayores niveles de industrialización.¹⁰⁴

Fue esta necesidad de alcanzar estándares de protección más acordes con la realidad mundial, la que dio un mayor impulso al proyecto que ya se encontraba ingresado a la Cámara de Diputados, desde el día miércoles 20 de octubre de 1999.

El proyecto inició su tramitación mediante el mensaje del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, emitido el 4 de octubre de 1999. Entre sus antecedentes, destaca que la globalización económica exige redefinir el rol de los derechos intelectuales, entre los que se comprende la Propiedad Industrial; El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus

¹⁰² SICE, Foreign Trade Information System. Material Electrónico.
http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_USA/CHL_USA.ASP

¹⁰³ Monsalve, José Pablo, en: Ponce, Diego. “*Negociación con EE.UU. será difícil en tema de Propiedad Industrial*”. La Nación. 10 de mayo de 2001. Pág. 24. Santiago de Chile.

¹⁰⁴ Ponce, Diego. Ob. Cit.

principios inspiradores; los derechos de Propiedad Intelectual en el marco internacional, entre otros.

Posteriormente, expone los fundamentos en los que el proyecto se basa. Comienza refiriéndose a la suscripción de Chile al Acuerdo de Marrakech y la necesidad de adecuar la legislación interna, conforme a los requerimientos contemplados en dicho Acuerdo, lo que debía llevarse a cabo en un corto período, ya que el 1 de enero de 2000 vencía el plazo con que Chile contaba para poner en aplicación las normativas del mismo. Junto con ello, se pretende completar y concordar la ley nacional con el vigente Convenio de Paris, y así modificar determinadas materias que, en palabras del proyecto “tanto la experiencia como la práctica de su aplicación, desde el año 1991 a la fecha, han demostrado ser necesarias para una más adecuada y eficaz institucionalidad en materia de Propiedad Industrial.”

Respecto al contenido del proyecto, en primer lugar se plantea que se hacen necesarias una serie de modificaciones formales a la actual ley, a fin de corregir su estructura y dotarla de un lenguaje técnico y jurídico más depurado. Pero sin duda las modificaciones más importantes son las que guardan relación con el fondo de la ley. Entre estas, se propone establecer una nueva definición de marca; establecer la caducidad de las marcas por su falta de uso real y efectivo en el territorio nacional, evitando de esta forma la saturación del sistema registral en base a meros derechos formales; adecuar la legislación nacional con los ADPIC, particularmente en materia de patentes; incorporar a los circuitos integrados como un nuevo privilegio, entre otros.

Dentro de las reformas más relevantes que se proponen, podemos mencionar que, en concreto, se plantea sustituir el artículo 1, para incorporar a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados de forma expresa entre los tipos de privilegios que son protegidos por la ley. Posteriormente, plantea modificar por completo, prácticamente, el procedimiento de oposición y registro, sustituyendo los artículos 4 a 12.

La propuesta de la obligación del uso de marca, queda de manifiesto a través de la modificación del artículo 17 que, en general, se refiere a los procedimientos de reclamación que pueden intentarse en contra de los registros, para incorporar de forma expresa la acción de reclamación por “caducidad por falta de uso del registro.” Además, este artículo 17 es reducido y aquello que es eliminado, pasa a ser el contenido de los nuevos artículos 17 bis A a 17 bis E propuestos, contenido que también sufre modificaciones, como la ampliación de 5 a 15 días para interponer una acción en contra de una resolución fundada en error de hecho. Por otra parte, el Tribunal De Propiedad Industrial y su composición son la materia del resto de estos nuevos artículos.

El artículo 18 sería sustituido y dividido en varios artículos, 18 bis A a 18 bis E. Lo más relevante de esta modificación se encuentra en las sustanciales alzas sufridas por las tasas pagadas en todos los privilegios. Por ejemplo, el pago de derechos por marcas comerciales se aumenta en un 50%, pasando de dos a tres unidades tributarias mensuales.

Ya en el Título II, De las Marcas Comerciales, en la definición de marca se pretende sustituir “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, *novedoso y característico*”¹⁰⁵ por otra que elimina estos dos últimos requisitos. A continuación, se propone mencionar, a vía ejemplar, distintos tipos de marcas. Así, se menciona que estos podrán consistir en “palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos.”

Al igual que en el artículo anterior, el artículo mantendría solo sus dos primeros incisos, con las reformas planteadas. A partir de ahí se propone que se incluyan los artículos 19 bis A hasta el 19 bis D. La propuesta más importante de todas, es la que establece sancionar el no uso de la marca, sanción que se extendería, asimismo, a la frase de propaganda adscrita a ella.

Tratándose de los signos que no podrán registrarse como marca, la letra f) del artículo 20 se refiere a la prohibición de registrar los signos que se presten para inducir a error o engaño. El proyecto complementa esta disposición, señalando que en ellas quedan “comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.”

En el literal siguiente, se establece la prohibición de registrar como marcas las que sean iguales o gráfica o fonéticamente similares a otras registradas en el extranjero, siempre que sean famosas y notorias. A estos requisitos, el proyecto planteaba agregar que esta fama y notoriedad debía darse “en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales, en el país originario del registro.” A ello se sumarían las marcas famosas y notorias registradas en Chile, en un inciso completamente nuevo, las cuales podrían “impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial y/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.” La fama y notoriedad de la marca

¹⁰⁵ Cursivas son nuestras.

registrada en Chile se determinaría conforme a los mismos parámetros establecidos en el caso anterior. La dificultad de este nuevo inciso es el tratar de conciliar las ideas “distintos y no relacionados” con “que estos guarden algún tipo de conexión”, ya que a primera vista aparecen como claramente contradictorias.

Dentro de este mismo artículo, se agrega una nueva prohibición de registro: Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, las cuales son definidas como “las que identifiquen a un producto como originario de un país, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación o característica del mismo se deba fundamentalmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.”

En cuanto a las marcas comerciales, se concede un derecho de corrección al solicitante de una marca, para que éste subsane errores en su solicitud, dentro del plazo de 30 días.

Como ya hemos señalado, el uso de la marca es uno de los puntos importantes que este proyecto intentó establecer. Aparte de las alusiones anteriores, ahora este requisito sería objeto de tres nuevos artículos: el 23 bis C, 23 bis D y 27 bis. El primero de ellos, establece el no uso como causal de caducidad de la marca, a menos que mediaren causales justificadas. En el segundo, se enumeran las acciones que serán consideradas como uso, como su utilización para fines diversos a los que originalmente se contemplaron al momento de su registro o única y exclusivamente con fines de exportación. El tercero, hace aplicables, en lo que corresponda, las normas de la nulidad a esta causal de caducidad.

De prosperar el proyecto, las acciones enumeradas en el artículo 28 verían aumentado el rango de penas, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales, a multas entre 100 y 1000 unidades tributarias mensuales. Además, se propone facultar al juez para distribuir benéficamente las especies falsificadas objeto de comiso.

A continuación se plantean reformas respecto de las Patentes de Invención. Entre las propuestas más relevantes, figuran la incorporación de un artículo 31 bis, referido a reglas especiales en procedimientos sobre infracción en materia de patentes de procedimiento. A continuación, se aclara el concepto de “Estado de la Técnica” el cual es definido por la ley como “todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del Estado de la Técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la solicitud que se estuviere

examinando.” La segunda parte de esta definición sería reemplazada por “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.”

Otra reforma importante que se propone, en cuanto a lo que no se considera invención, es el cambio a la letra b del artículo 37, que no considera invención “Las variedades vegetales y las razas animales.” La propuesta plantea cambiarlo por “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. Las variedades vegetales gozarán de protección en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.” Así, la exclusión de los microorganismos permitiría que fuesen considerados invención y por lo tanto, podrían ser objeto de protección a través de patentes.

Mediante reforma al artículo 39, se ampliaría el plazo de protección de 15 a 20 años, sin renovación, y se eliminaría la norma que distingue entre aquellos inventos patentados o en tramitación en el extranjero, que solo era protegidos en Chile por el plazo que faltare para expirar en su país de origen.

El artículo 42 se refiere al derecho de preferencia del creador sobre su invención. Este derecho se utiliza cuando el inventor se ve obligado a hacer pública su idea, y, como consecuencia de ello, se considera que ésta ya no posee la característica de “novedosa.” Aquí se establece un procedimiento para amparar de forma temporal la creación. Con la reforma, se establecería una serie de actos de divulgación, directa o indirecta, que no afectarían la novedad y, al eliminarse el procedimiento de amparo temporal, podemos deducir que, si la divulgación se dio bajo las condiciones que se enumeran, esta protección se concede de pleno Derecho, por seis meses.

Respecto de las posibles explotaciones no autorizadas de la creación que terceros pretendieran llevar a cabo, el proyecto se encarga de poner más énfasis en las acciones ilícitas y además, agrega un artículo 49 bis para referirse a las patentes de procedimiento, señalando que la protección se extiende a los productos creados por dicho procedimiento.

El tope máximo a la multa se propone que sea aumentado a 1000 unidades tributarias mensuales, a diferencia de las 500 que la ley contemplaba. Lo mismo ocurre tratándose de los

Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. En este último caso, se pretende, además, eliminar el requisito de la defraudación a un tercero mediante el uso de un modelo patentado, bastando la mera acción de la utilización sin autorización de su titular.

Para el proyecto de ley, los Diseños Industriales gozarían de protección siempre que constituyeran una “fisonomía original, nueva y diferente.” Se propone eliminar el primero y el último de los requisitos, bastando que se esté en presencia de un elemento nuevo. Con la simplificación de los requisitos se permite que un mayor número de creaciones puedan ser consideradas diseño industrial, evitándose así el complejo y subjetivo análisis de originalidad.

En cuanto a las Invenciones de Servicio, los cambios son más bien de orden lingüístico, sin modificar esencialmente el contenido de las normas.

Una de las grandes propuestas está constituida por la incorporación de un nuevo Título, encargado de los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados, tema que hasta ese punto no había sido objeto de regulación en Chile.

Por último, se hacen correcciones a las Disposiciones Finales y Transitorias.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Proyecto fue remitido a la Corte Suprema, la cual, el 10 de noviembre del mismo año emitió su opinión respecto del proyecto, particularmente sobre el Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial, la que fue recibida una semana más tarde por la Cámara de Diputados. La Corte Suprema debía referirse, principalmente, a dos puntos: el cambio de la denominación del Tribunal, el que en lo sucesivo pasaría a llamarse Tribunal de Propiedad Industrial y la nueva forma de designación de sus miembros. Sobre ninguno de ellos formuló observaciones.

El Presidente de la República envió una serie de indicaciones a la Comisión de Economía, cuyo primer informe fue recibido por la Cámara el 8 de agosto de 2001. El informe identifica las modificaciones concretas más revelantes dentro del proyecto, de la forma que sigue:

- a) Normas comunes a todo tipo de privilegios industriales.
 - Se sustituye el nombre del Tribunal competente para conocer, en segunda instancia, de las resoluciones dictadas por el Departamento de “Propiedad Industrial, de Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial” a “Tribunal de Propiedad Industrial”.
 - Se entregan a este Tribunal mayores recursos humanos y financieros.

- b) Se sustituye la definición de marcas comerciales.
- c) Se prohíbe utilizar como marca comercial a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
- d) Se contempla la caducidad de la marca comercial por falta de uso real y efectivo dentro del territorio nacional.
- e) Respecto de patentes de invención, se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente.
- f) Se consagra la patentabilidad de los microorganismos.
- g) Se contempla la normativa sobre licencias no voluntarias en determinados casos.
- h) Se aumentan los montos máximo de las multas por infracciones a los derechos conferidos, y
- i) Otras modificaciones menores, concordante con el texto legal vigente.

Posteriormente, se hace alusión a la discusión general en torno al proyecto, comenzando por los antecedentes doctrinarios proporcionados por el ejecutivo; las observaciones al proyecto del Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, don Jorge Véliz; del Gerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril, don Pedro Reus; del Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, don Sergio Amenábar, entre otros.

En general, de forma unánime se aprobó la necesidad de hacer cambios en esta materia. Entre las observaciones más importantes se cuenta el rechazo de la comisión de la existencia del párrafo 2º en el Título I, ya que, al contrario de lo que indicaba su nombre, no sólo se refería a normas sobre procedimiento de oposición y de registro, sino que también contenía normas de carácter general, por lo que se aceptó que el párrafo recibiera el nombre “De los procedimientos generales, de oposición y registro”

Por nombrar algunas de las modificaciones introducidas por la Comisión, se estableció el rechazo del examen preliminar de admisibilidad en una solicitud de registro; agregó que las resoluciones que se pronuncien sobre la aceptación o rechazo a las oposiciones u observaciones a registros deberán ser fundadas; se redujo de 120 a 60 los días concedidos al perito para emitir su informe, ampliables por otros 60, misma cantidad de días que se fijan para que el perito responda a observaciones que se realicen a su informe; la apreciación de la prueba se realizaría conforme a las normas de la sana crítica, en lugar de “en conciencia” como establece el texto original; se estableció un tope máximo de 75 años de edad para integrar el Tribunal de Propiedad Industrial; se rechazó el concepto de marca, definido como “signo visible” y se reemplazó por la idea de “representación gráfica”, toda vez que dicha definición se consideraba obsoleta en el resto del mundo, por las limitaciones que implica; en atención al artículo 15 del ADPIC, se agrega que la naturaleza del producto no podrá ser obstáculo para el registro de la marca; sin perjuicio de la

posibilidad de estar adscritas a una marca, se consideró que las frases de propaganda constituyen una marca independiente, con todas las implicancias legales que de ello se desprenda; se ordena la destrucción de los objetos con marca falsificada y sólo los elementos y utensilios utilizados en su fabricación podrán, a criterio del juez, ser entregados benéficamente; se incorporó al artículo 37 un nuevo literal, que señala que no se considera invención todo o parte de los seres vivos, los procesos biológicos y el material biológico existente o que pueda ser aislado; tratar en forma conjunta los dibujos y los diseños industriales; en caso de multas, disminución del mínimo a 25 unidades tributarias mensuales en todos los casos que corresponda; entre muchas otras.

La Comisión de Salud solicitó que se le remitiera el Proyecto, lo cual fue rechazado por la Cámara el día 5 de septiembre de 2001.

El 9 de noviembre de ese año se recibió el informe de la Comisión de Hacienda, que aprobó unánime y completamente el proyecto. El 20 del mismo mes, se lleva a cabo la discusión general, donde se ordena remitir nuevamente el proyecto, tanto a la Comisión de Economía como a la de Hacienda, en función de los nuevos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Chile, el que reveló que se estaría atentando contra los intereses de los usuarios, en especial respecto a los medicamentos.

El 9 de enero de 2002, el Presidente estableció la simple urgencia del proyecto, la cual retiró el 16 de abril.

El 16 de enero de 2002 se recibió el nuevo informe de la Comisión de Economía, donde se exponen de forma más clara las indicaciones y modificaciones que se proponen. La cuenta de este informe se realizó el 4 de junio y al día siguiente se realizó la discusión particular, donde fue solicitado un informe complementario a la Comisión de Economía, dado que el diputado Eugenio Tuma, miembro de la Comisión, informó que aun quedaban imperfecciones respecto de la redacción de ciertos artículos.

El segundo informe complementario de la Comisión de Economía fue redactado el 11 de junio de 2002 y su cuenta se realizó el 18 de ese mes. Al día siguiente se llevó a cabo la discusión particular del mismo, dándose por aprobado.

El 3 de julio de 2002 el proyecto fue recibido en el Senado, el cual lo remitió a las comisiones de Economía y Hacienda y se mandó a poner en conocimiento de la Corte Suprema, mediante Oficio N° 20.195.

La Comisión de Economía emitió su primer informe el día 27 de agosto. El 1 de octubre se lleva a cabo de discusión y aprobación general. El 5 de noviembre se abrió un Boletín de Indicaciones.

Recién el 29 de enero de 2004 se recibe el segundo informe de la Comisión de Economía y el proyecto pasa a la Comisión de Hacienda. Se abrió un nuevo Boletín de Indicaciones, hasta el 3 de mayo. El 14 de ese mes se recibió el primer informe de la Comisión de Hacienda, mismo día en que se acordó que se eximiría a esta Comisión de seguir conociendo del proyecto. Además se remitió éste nuevamente a la Comisión de Economía, que emitió su segundo informe el 17 de junio. La discusión particular comenzó el 13 de julio y continuó al día siguiente, donde fue aprobado con modificaciones. El 16 de ese mismo mes se ofició al respecto a la Cámara de Diputados, la que recibió el proyecto el día 20 de julio y lo envió a la Comisión de Economía, para que esta analizara las modificaciones planteadas por la Cámara Revisora. La Comisión emitió nuevamente un informe, esta vez, el 31 de agosto. Este sirvió de base para que la Cámara de Diputados rechazara de forma parcial las modificaciones y comunicó esta determinación al Senado.

Dada esta controversia entre ambas Cámaras, el 1 de septiembre se designaron a los Senadores que se integrarían a la Comisión de Economía, para formar la Comisión Mixta. El 14 de septiembre, el proyecto se incluyó en la convocatoria a legislatura ordinaria.

Con fecha 26 de octubre, la Comisión Mixta de Economía emite su informe y el 9 de noviembre éste fue aprobado por la Cámara de Diputados, y al día siguiente es recibido por el Senado, el cual, el 30 de ese mes, aprueba el proyecto de la Comisión Mixta y una vez más lo reenvía a la Cámara de Origen. El 1 de diciembre, la Cámara de Diputados envió un oficio al Ejecutivo, comunicando que el proyecto se encontraba aprobado. Finalmente, el 6 de enero de 2005, más de cinco años después de su ingreso, y con un retraso de más de cinco años con relación a la obligación asumida por Chile respecto del ADPIC, el proyecto pasa el examen del Tribunal Constitucional y la Cámara de Diputados Oficia de ley al Ejecutivo.

Dentro de las principales reformas llevadas a cabo a través de esta ley, podemos mencionar, en primer lugar, la modificación al artículo 1, para incorporar en éste los nuevos privilegios que se tratan en la ley.

“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.”

Se establecen en forma expresa salvaguardas tanto a los patrimonios biológico y genético, como también los conocimientos tradicionales nacionales. Lo anterior lo encontramos de forma expresa en el nuevo inciso tercero del artículo 3º. Además, a los primeros se les incorporó en el artículo que señala aquello que no se considera invención, específicamente en el artículo 37 letra f), y, por ende, no será objeto de protección vía patente o cualquier otro privilegio establecido por la ley. Las únicas excepciones son, por una parte, los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad y, por otra, los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos mencionados en dicho artículo.

En general, el rango de las multas a las infracciones a la ley se modificó, pasando de 50 a 500 unidades tributarias mensuales a un piso mínimo de 25 hasta un máximo de 1000.

Se realizan varios cambios en cuanto a los procedimientos de registro y de oposición. Primeramente, sus normas conforman un nuevo párrafo dentro del Título I de la ley. Además, se distingue entre errores de publicación sustancial y no sustancial, aunque no se dan parámetros para reconocerlos. Señala que los primeros podrán subsanarse mediante resolución y frente a los segundos se ordenará una nueva publicación.

En el artículo 14 se indica que los derechos de Propiedad Industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos. Como novedad, se incorpora la posibilidad de que las marcas puedan ser transferidas de forma parcial, 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. Si bien esta facultad podía desprenderse por interpretación del Reglamento y por lo tanto, ser aplicada de forma directa, la reforma incorpora esta facultad a la propia Ley, de forma expresa.

En caso de manifiestos errores de hecho que hayan servido de base para una resolución, el plazo para corregir, de oficio o a petición de parte, se amplía a quince días, contados desde su notificación, diez más de los anteriormente establecidos.

La ley anterior no establecía recurso alguno en contra de las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia, situación que cambia con el artículo 17 bis B inciso tercero, al establecer el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema, contra estas sentencias.

Otra importante reforma la encontramos tratándose del Tribunal de Propiedad Industrial. Mediante esta nueva ley se constituye como un Tribunal especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Se suman tres miembros más, para dar un total de seis, más cuatro suplentes. Todos ellos, elegidos por el Presidente de la República, entre una terna propuesta por la Corte Suprema, previo concurso público. A los integrantes se les exige, como mínimo 5 años de posesión de título de abogado, y al menos cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes deberán contar con conocimientos especializados en Propiedad Industrial. Todas las normas aplicables al Tribunal se establecen en el nuevo párrafo 3º, el que abarca desde el artículo 17 bis C al artículo 17 bis K, incluyendo normas sobre funcionamiento del Tribunal, remuneración de sus integrantes, impiccancias y recusaciones, cese de funciones de sus miembros, dotación del Tribunal, entre otros asuntos.

De una a dos unidades tributarias mensuales es aumentado el pago de derechos que el titular de un privilegio deberá realizar cada cinco años, tratándose de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. En el caso de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se eleva a tres unidades tributarias mensuales. Una de ellas deberá pagarse al momento de presentarse la solicitud. Sin este requisito, no se dará inicio a la tramitación. En caso que el solicitante no cuente con los medios para cubrir cualquiera de los derechos exigidos respecto de las patentes, deberá presentar junto con su solicitud una declaración jurada de carencia de medios económicos. El informe pericial también quedará cubierto por este beneficio, a través del sistema de turnos.

Las marcas comerciales sufrieron una importante modificación, toda vez que se eliminó de su definición la frase “signo visible, novedoso y característico” para reemplazarlo por la idea de “representación gráfica”, lo que implica que bajo la idea de marca podrán comprenderse signos captables no sólo por el sentido de la vista, sino también los de tipo sonoro.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen fueron incorporadas como signos que no podrán ser registrados como marcas, además de incorporárseles en el Título IX de la ley.

En el proceso de registro, se establece un plazo de 30 días para subsanar errores o hacer aclaraciones en puntos determinados por el Conservador de Marcas, so pena de tenerse por abandonada la solicitud.

En cuanto a la acción de nulidad de marca, se mantiene la regla general de cinco años para solicitarla, plazo que se cuenta desde el registro de la misma. A esto, agregó que si se alega mala fe del registro, la acción es imprescriptible, norma que ya se encontraba incorporada a nuestra legislación, mediante el artículo 6 bis 3) del Convenio de París, que señala que “No se fijará plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”

Un importante tema que quedó pendiente en esta materia, al no incorporarse en la reforma, fue la caducidad por no uso de marca, pese a la tendencia internacional a castigarlo, a la posible saturación del sistema y a una serie de inconvenientes que de esto se puede derivar. Por ejemplo, la imposibilidad de registrar una marca para un producto que efectivamente se produce y comercializa, por encontrarse esa misma marca registrada con anterioridad, pese a su no utilización.

Tratándose de las patentes de invención, se señala que éstas podrán ser tanto de procedimiento como de productos y en el primer tipo, agrega una norma especial que faculta al juez para exigir al demandado que demuestre que ha utilizado un procedimiento distinto al ya patentado.

El plazo de protección para las patentes fue ampliado a 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud y se eliminó la norma que establecía que los inventos protegidos o en trámite en el extranjero sólo serían protegidos en Chile por el plazo que faltase para su expiración en el país de origen. Asimismo, fueron derogadas las normas referidas a la patentabilidad de las mejoras, denominadas “patentes de reválida”.

Respecto de las licencias no voluntarias, estas ya no serán concedidas en los casos contemplados por el Decreto Ley N° 211, de 1973. Esta vez, se especifican en la misma norma, en el artículo 51, las causales que permitirán que se otorguen. Además, en los artículos 51 bis A y siguientes se detalla la regulación a la que dichas licencias se someten, normas que no se contemplaban anteriormente.

Los Modelos de Utilidad no sufrieron modificaciones de consideración. Entre las escasas que se realizaron, se puede mencionar el establecimiento de un examen preliminar, donde se

revisará que se cuente con los documentos solicitados por el artículo 58 y el cambio de las figuras que se consideran ilícitas tratándose de este tipo de privilegios, como la eliminación de la necesidad de defraudar a un tercero para que se configure la falta, bastando que la acción se lleve a cabo maliciosamente.

La ley primitiva reservaba el Título V de forma exclusiva a los Diseños Industriales. Con la reforma, aquí se incorporan los Dibujos Industriales, los que son definidos por la ley como “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.” Bajo este concepto, se señala que podrán protegerse los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar, mientras cumplan con el requisito básico de la novedad. También se señalan formas que no podrán ser registradas ni como diseños ni como dibujos, en el nuevo artículo 62 ter, cuando, en general, hagan alusión a consideraciones técnicas o funcionales.

Cada uno de los artículos del Título VI, referido a las Invenciones de Servicio, fue modificado por la reforma. Sin embargo, los cambios son más bien de forma que de fondo, ya que básicamente se mantiene el fondo de las normas. Así por ejemplo, si la ley antigua se refería a la “facultad de solicitar el privilegio” la ley corrige el término, reemplazándola por la “facultad de solicitar el registro”, en cada uno de los artículos en que así se expresaba.

En la ley reformada encontramos un nuevo Título, el número VII. Por primera vez, se tratan los Esquemas de Trazado o Topografías de los Circuitos Integrados. La ley define los Esquemas de Trazado en el artículo 73 como “un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.” Por su parte, el artículo 74 señala que “Se entenderá por “Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados” la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.” Para ambos, se exige que sean originales, concepto que opone a la idea de “corrientes”, esto es, comunes entre los creadores de este tipo de privilegios. El plazo de protección que se contempla es de diez años, no renovables, contados desde la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

Otro Título nuevo dentro de esta ley, es el Título VIII, denominado “De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios.” Comienza con el artículo 86, encargado de definir los secretos empresariales como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.” En el artículo siguiente, señala que se considerará violación al 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.” Es decir, el sólo hecho de adquirir la información no configura el ilícito, sino que es necesario demostrar el ánimo malicioso del adquirente, por lo que se dificulta la prueba del delito.

El párrafo segundo del Título VIII regula el tratamiento que debe darse a la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios. Establece la reserva de los datos de prueba no divulgados que sean presentados ante el Instituto de Salud Pública y el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando dichos datos hagan alusión 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. Dicha divulgación sólo podrá realizarse previa autorización expresa del titular de aquellos datos.

Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen son otra de las novedades de la ley reformada, y son objeto del Título IX. Ya fueron incorporadas como signos que no podrán ser registradas como marcas y más aún, la ley señala, en el artículo 93 que éstas no podrán ser “objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados”. Con ambas medidas se deja abierta la posibilidad de que todos quienes cumplan con los requisitos básicos de producción y otros exigidos por la ley, puedan asociar su marca a una indicación geográfica o denominación de origen, lo que generalmente alude a una ventaja comparativa y por ende, una calidad superior dentro de un determinado rubro.

El artículo 92, letra a) define indicación geográfica como “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.” En la letra b) expresa que “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.”

Conforme con lo que dispone la ley, las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, quedan fuera de la aplicación de este Título, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

El Título X, también novedad de esta ley, trata de la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial. En su párrafo primero, se establecen las acciones civiles que puede hacer valer el titular de un derecho amparado por esta ley; el segundo, las medidas precautorias que pueden intentarse.

En el plano de las acciones civiles, el titular del derecho lesionado podrá solicitar, entre otras, la cesación de los actos que violan el derecho protegido y la indemnización de los daños y perjuicios provocados por dicha acción. Esta indemnización podrá fijarse, a elección del afectado, según las reglas generales civiles o de acuerdo con los parámetros establecidos por la propia ley en el artículo 108, entre los que se cuentan las utilidades que dejó de percibir producto de la infracción, las utilidades percibidas por el infractor y los derechos que el infractor habría debido pagar por otorgamiento de licencia. Respecto de las medidas precautorias, a modo ejemplar el artículo 112 señala que el Tribunal podrá decretar la cesación inmediata de los actos que, presuntamente, constituyen la infracción, nombramiento de interventores, secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y cualquier otra que el Juez de la causa estime pertinente.

Por último, sólo se conservó el artículo primero transitorio, ya que se comprende que las normas contenidas en la ley original tenían por fin regular el tratamiento de las tramitaciones y plazos que pudiesen verse afectados por la transición entre el Decreto Ley N° 958 y la Ley N° 19.039.

3.4.3.5 Ley N° 20.160 de 26 de enero de 2007.

La férrea voluntad de Chile de formar parte del mercado mundial, ha demandado la necesidad de seguir protegiendo las creaciones intelectuales, con la finalidad de poder competir en un mercado justo y transparente. Los diversos tratados sobre cooperación económica o libre comercio firmados por nuestro país, han incorporado disposiciones de Propiedad Industrial, lo que demanda la constante adecuación de la normativa interna a estándares internacionales de

protección. Entre otros, destacan los Acuerdos con la Unión Europea; Canadá; México; la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida por su sigla EFTA (European Free Trade Association) e integrada por Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza; Corea; y los Estados Unidos.

Los fundamentos de esta Ley se encuentran en dos bases: el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, cuya entrada en vigencia se produjo el 1 de febrero de 2003 y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de fecha 06 de junio de 2003, entrando en vigencia el 01 de enero de 2004. En ambos convenios Chile asumió cumplir con las obligaciones contenidas en ellos.

Las modificaciones introducidas por la Ley 19.996 para adecuar la Ley N° 19.039 a las exigencias de los ADPIC, fueron insuficientes para cumplir con los requerimientos del Tratado con los Estados Unidos y la el Acuerdo con la EFTA, por lo que se requirió su modificación, que se tradujo, finalmente, en esta Ley.

Nuestro país negoció con Estados Unidos una incorporación progresiva a las normas del Tratado, como una manera de asegurar el tiempo necesario para que la realidad nacional se adecuara a las nuevas regulaciones. Es así como algunas obligaciones entraron en vigencia junto al TLC, para otras se dieron plazos perentorios de dos, cuatro y hasta cinco años y, en otros casos, fue necesario alterar la regulación, creándose la obligación de implementar las obligaciones lo antes posible.

El 01 de enero de 2006 se venció el plazo establecido para las obligaciones que tenían un término de dos años para su implementación interna, en el capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado con Estados Unidos, por lo que se requirió llevar a cabo una serie de reformas. Esta Ley incorpora, también, aquella regulación contenida en el capítulo de Propiedad Intelectual y sus anexos del Acuerdo con EFTA para lo cual se requirió hacer modificaciones legales. Así, esta iniciativa legal corresponde, principalmente, a la ejecución de las obligaciones Chile contrajo en sus Acuerdos.

Con fecha de 02 de Mayo de 2006, ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados. En el debate habido en el seno la Comisión, hubo coincidencia entre los señores Diputados, respecto de la imperiosa necesidad de legislar en esta materia, toda vez que urgía que nuestro país adecuara su legislación a los compromisos internacionales ya contraídos mediante Acuerdos y Tratados de Libre Comercio, aunque se reconoció que hubo un crucial avance al dictarse la Ley N° 19.996,

que modificó la Ley N° 19.039, adecuándola en parte a la normativa internacional, suscrita por Chile.

El proyecto original constaba de un artículo único, que contenía diez números, que modificaban diversos artículos de la Ley N° 19.039.

Así como la reforma anterior incorporó las marcas sonoras, el proyecto planteó establecer un artículo 19 bis a fin de lograr el establecimiento de marcas colectivas y de certificación, ya que, si bien se sostenía que aplicando la legislación marcaría vigente al momento de presentarse el proyecto junto a las normas comunes del Código Civil, se podía llegar prácticamente a los mismos resultados, se estimó que se confería una mayor seguridad jurídica el tener una regulación específica sobre el particular.

Si bien mediante la Ley N° 19.996 se incorporaron a la legislación chilena normas sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se hizo necesario armonizarlas con los nuevos acuerdos firmados por Chile. Especial atención merecía la regulación de eventuales conflictos entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen entre sí y de éstas con marcas comerciales.

Se propuso la modificación, primeramente, del artículo 20 letra j), que regula la relación entre marcas e Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; el artículo 95, que preocupa de aquellos signos que no son hábiles para constituir Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; el artículo 96 bis A que declara la aplicación de las disposiciones pactadas en los Tratados Internacionales para la resolución de los conflictos originados en la protección de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; y, finalmente, el artículo 96 bis B 19.039 que atiende el caso en que puedan existir dos o más Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen homónimas o muy semejantes con igual derecho a protección.

Las divulgaciones inocuas se encuentran reguladas en el artículo 42 de la Ley de Propiedad Industrial. Con las modificaciones que se propusieron a este artículo, se buscó extender el plazo en que ellas pueden realizarse, así como limitar sus causas a aquellas contempladas en los tratados, que contienen disposiciones más favorables que las que se consideraban en el artículo indicado.

También respecto a las patentes, se propuso la reforma del artículo 49 con el propósito de, al igual que en el caso anterior, adecuar la norma a las flexibilidades negociadas en los tratados, fijando una excepción a la protección de las patentes. En éste, se trató de establecer claramente,

por una parte, que el uso no comercial, tales como los fines educacionales y de investigación, no están otorgados exclusivamente al titular, y por otra, una excepción al derecho que confiere la patente vinculada a la obtención del registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico.

A fin de establecer una protección suplementaria de patentes, el proyecto buscó incorporar un Párrafo II al Título III, conformado por los artículos 53 bis 1 a 53 bis 5. De esta forma, se daría cumplimiento al compromiso con Estados Unidos de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento de una patente demore más de cinco años desde la presentación de la solicitud respectiva, o más de tres años desde el requerimiento de examen pericial, siempre y cuando en su tramitación se haya producido demora injustificada en el otorgamiento de la patente, por parte del órgano administrativo.

Finalmente, se propuso la modificación de la letra e), del artículo 91 de la Ley, con el objeto de precisar el período al cual se extiende la protección de la información no divulgada contenida en un producto farmacéutico o químico agrícola. En este sentido, el proyecto proponía que sería suficiente para aspirar a la protección que confiere el artículo, presentar la solicitud en Chile dentro de los doce meses de obtenido el primer registro en el extranjero, con independencia de que la autoridad administrativa nacional resuelva dentro de los mismos doce meses o con posterioridad.

La Sala de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo emitió su informe el 14 de julio de 2006, aprobando en general el proyecto por unanimidad. El informe fue recibido por la Cámara de Diputados el día 18 de julio. El 1 de agosto de ese año se llevó a cabo su discusión general y se aprobó en forma general y particular a la vez. Se dio oficio al Senado, el cual recibió el proyecto el 8 de ese mismo mes, remitiéndolo a su Comisión de Economía. Ésta emitió su informe, aprobándolo en general, el 3 de octubre, mismo día que fue recibido por el Senado. La discusión general del proyecto se llevó a cabo el día 11 de octubre, fijándose el día 30 como plazo para realizar indicaciones.

El 31 de octubre es recibido el informe que contiene las indicaciones de la Senadora Evelyn Matthei. Entre las más relevantes se encuentra su propuesta de añadir al concepto de marca olores, colores y envases tridimensionales. Sin embargo, dichas indicaciones fueron posteriormente retiradas, a fin de agilizar su tramitación, previa petición del Ministro de Economía.

El segundo informe de la Comisión de Economía del Senado, con fecha 19 de febrero de 2007, propone a la Sala mantener el texto reformativo original. De esta forma, el 3 de enero de 2007 se procede a la discusión particular del proyecto, el cual es aprobado sin modificaciones en

forma unánime. Al día siguiente, se oficia al Ejecutivo, comunicando a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el contenido de la reforma.

La Ley N° 20.160 fue promulgada el 17 de enero de 2007 y su publicación en el Diario Oficial se realizó el 26 de enero del mismo año.

Entre las principales modificaciones a la Ley N° 19.039, encontramos las siguientes. En primer lugar, se establecen cambios al proceso de tramitación de oposición a los registros, como la obligación de concurrir con abogado habilitado ante el Tribunal de primera instancia.

En cuanto a las diversas notificaciones que deben llevarse a cabo dentro de los procesos de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones o cualquier materia seguida ante el Departamento, se elimina la remisión al Reglamento de la Ley, para especificar la forma en que se llevarán a cabo.

Se agrega un nuevo párrafo, encargado de regular el procedimiento de nulidad del registro. El solicitante deberá indicar, además de las partes y del registro en cuestión, las razones de hecho y de derecho en que basa su solicitud. Luego del traslado, se ordenará elaborar un informe pericial respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y en su contestación, cuando se trate del registro de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen. Tratándose de Marcas, luego de transcurrido el plazo fijado para el traslado, es decir, 30 días, el Jefe del Departamento abrirá un periodo probatorio de 30 días, prorrogables por otros 30 en casos calificados. En caso de ser declarado nulo el registro, se tendrá sin valor desde su vigencia.

Un punto relevante en la reforma es la incorporación de “combinaciones de colores” como signos susceptibles de ser registrados como Marcas Comerciales, sin otra referencia particular, por lo que se le aplican todas las normas pertinentes. Dentro de las marcas, se incorpora el tratamiento que deberá aplicarse en caso que el registro una marca determinada sea solicitada por dos o más titulares, éstos podrán requerir el registro de un reglamento de control y uso de la misma, vinculante entre ellos, pero no oponible a terceros, reglamento que podrá ser objetado por el Departamento. Además, se da la posibilidad de renunciar a la partición de la comunidad, ya sea por un plazo definido o indeterminado. También en el ámbito de las marcas se hace una modificación que guarda relación con aquello que no podrá ser registrado como tal. Se reemplaza el artículo 19 letra j). Si anteriormente no se admitía el registro como marcas de “indicaciones geográficas y denominaciones de origen, legalmente protegidas, en relación con el objeto que

ellas amparan” la protección ahora es más amplia, toda vez que se prohíbe el registro de marcas 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.” Esto incluye un factor subjetivo, ya que no sólo se incluyen, desde luego, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen ya registradas, sino aquellas que, por ejemplo, por similitud fonética, produzcan confusión en el público.

Tratándose de patentes, también se realizaron modificaciones. En primer lugar, el plazo para realizar divulgaciones no consideradas para determinar la novedad de la invención o su nivel inventivo se aumenta de seis a doce meses. Además, y dentro de este mismo punto, se modifican las divulgaciones que quedan comprendidas en este artículo, eliminando las antiguas letras a) y b) y reemplazándolas por una letra a) más simple en su contenido, que establece que no se considera la exhibición pública que fue “hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente.”

Se agrega un importante inciso, referido a patentes de productos farmacéuticos. Este 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.”

Luego, se incorpora un nuevo párrafo, el cual trata sobre la protección suplementaria de patentes. Concede al titular de una patente, desde el otorgamiento de la misma, seis meses para pedir un término de Protección Suplementaria, en caso de demora administrativa injustificada en el otorgamiento de dicha patente, por el plazo que se acredite como tal, y además requiere que el plazo de tramitación haya sido superior a cinco años, contados desde la presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de los dos que sea posterior. Tratándose registros sanitarios de productos farmacéuticos, se cuenta con un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Esta solicitud se realiza ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

También es modificada la regulación de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Tratándose de aquellas Indicaciones o Denominaciones que no podrán ser reconocidas como tales, la nueva ley, en primer lugar, modifica la letra c) del artículo 95, estableciendo una norma más amplia al impedir el reconocimiento cuando pudieran inducir a error en el público, respecto de su procedencia o, en general, encontrándose aquí la reforma, en los *atributos* del producto, palabra que viene a reemplazar una enumeración de casos, los que incluían naturaleza y modo de fabricación, los cuales podrán interpretarse de forma restrictiva. Con la palabra “atributos” podemos otorgar una protección más amplia al consumidor, lo que se

encuentra en relación más estrecha con el espíritu de la legislación. Junto con esto, se elimina la letra e) que permitía registros homónimos en Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en vinos. Pero en un nuevo artículo, abre la posibilidad de coexistencia entre marcas, indicaciones o denominaciones o de estas últimas entre sí, cuando así lo permitieren las normas previstas en la Ley o en tratados internacionales ratificados por nuestro país y adoptando las medidas necesarias para evitar confusiones en los consumidores, fijando las condiciones de uso de éstas.

3.4.4 Posibles futuras reformas a la Ley N° 19.039

Existen dos proyectos de reforma a la Ley de Propiedad Industrial. Uno, que busca resguardar el desarrollo y ejercicio de la libre competencia, en tramitación desde el año 2004 y un proyecto que busca regular la situación de las marcas comerciales no explotadas, que fue archivado el año 2008.

3.4.4.1 Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 19.039, en resguardo del desarrollo y ejercicio de la libre competencia.

El primero de estos dos proyectos en curso hizo su ingreso a la Cámara de Diputados el 9 de marzo de 2004, presentado por los Honorables Diputados Rodrigo Álvarez, Sergio Correa, Marcela Cubillos, Julio Dittborn, Marcelo Forni, Javier Hernández, Cristián Leay, Pablo Longueira, Víctor Pérez y Gonzalo Uriarte. Bajo la identificación de “Boletín N° 3467 – 03”, el proyecto se encuentra en la actualidad en su primer trámite constitucional y, hasta ahora, el único que se ha llevado a cabo.

En el proyecto se comienza señalado que dado el considerable y sostenido aumento de las infracciones a las normas de Propiedad Industrial se ha provocando un negativo impacto en la actividad industrial y comercial. Esta situación se intentó mejorar con otro proyecto legislativo, el cual se encontraba en su última etapa de tramitación. Sin embargo éste no contempló temas de gran relevancia en materia de Propiedad Industrial, como la protección marcaria y sus ilícitos, que en la práctica, aplican multas mínimas. Incluso, señalan que estas sanciones son menores al piso mínimo exigido por el Acuerdo de Marrakech, el cual establece que como castigo para tales delitos penas privativas de libertad.

Otro tema que no es abordado por este proyecto casi finalizado, es el de la custodia y conservación de los objetos falsificados, en materia de falsificación, ya que se hacía necesario esperar hasta que fuera dictada sentencia condenatoria para proceder a la destrucción de las

especies falsas o imitadas, lo que constituía una gran carga para el querellante, ya que dado que los procesos pueden extenderse por hasta cuatro años y es él quien debe guardar en sus bodegas estos productos. Por esto, se exige la flexibilización de las normas, para que el juez pueda ordenar la destrucción de las especies falsificadas, una vez que se acredite esta característica, mediante el correspondiente peritaje.

De esta forma, entre otras medidas, se propone la eliminación del artículo 25, que exige que las marcas que se encuentren registradas, deben incorporar las palabras “Marca Registrada” “M.R.” o R. so pena de no poder ejercer las acciones penales contempladas por la ley; aumentar de 500 a 1000 unidades tributarias mensuales el techo de la multa a beneficio fiscal contemplada en el artículo 28; Incorporar un nuevo artículo que sancione el mal uso de marcas registradas, imponiendo penas privativas de libertad, más una pena de multa a beneficio fiscal; Finalmente, se propone sustituir el artículo 29, permitiendo al juez ordenar la inmediata destrucción de las especies falsificadas o su donación benéfica.

El proyecto pasó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y hasta la fecha no se ha continuado su tramitación.

3.4.4.2 Proyecto sobre marcas comerciales no explotadas.

Pese a que ya se había planteado la necesidad de sancionar el no uso de las marcas comerciales, mediante el proyecto que dio origen a la Ley N° 19.996 que reformó la Ley N° 19.039, finalmente la idea no llegó a puerto. El no uso de marca, sin motivo justificado, es altamente nocivo. En primer lugar, porque eventualmente podría provocarse una sobresaturación del sistema registral, con marcas o frases que, en la práctica no se utilizan, impidiendo que terceros puedan asociarlas a sus productos. Por otra parte, y lo más importante, la normativa actual permite la especulación de marcas. Este fenómeno permite que cualquier persona, pagando los derechos correspondientes, inscriba innumerables marcas diversas, en distintas clases, a fin de que, en un futuro, pueda vender en una elevadísima suma de dinero esta marca al chileno o extranjero que realmente necesite de ella. Por ejemplo, inscribiendo una marca extranjera nueva en Chile, antes que alcance niveles de fama y notoriedad y esperando que en el futuro cuente con estas características y el titular extranjero de esta marca quede, de cierta forma, obligado a adquirirla por el precio que arbitrariamente fije el titular de la marca en Chile.

El martes 14 de marzo de 2006, el Senador Nelson Ávila presentó un proyecto de ley, para agregar un segundo inciso al artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, del tenor siguiente:

“Artículo 24 inciso segundo: 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 su mejor derecho a la titularidad del mismo, atendiendo a su necesidad, uso y explotación”.

Ese día, el proyecto pasó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. A propuesta de la Comisión, y en virtud del artículo 36 bis del Reglamento del Senado, el proyecto fue archivado el 31 de marzo de 2008.

CAPITULO IV: INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

En el presente capítulo analizaremos sucintamente el tratamiento otorgado por Chile a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, tanto en su legislación interna, como en Tratados Internacionales celebrados por nuestro país.

4.1 Ley N° 19.996

Esta Ley fue la primera en realizar modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial N° 19039, del año 1991. Dado que anteriormente realizamos un análisis a sus orígenes, fundamentos y a las principales modificaciones que introdujo, en esta parte nos limitaremos a revisar solamente lo relacionado con este tema en particular.

El Asesor Legal de Vinos Chile A.G. don Federico Mekis nos concedió una entrevista. En ella declaró que “el origen de la necesidad de legislar en la materia nace con las exportaciones de vino chileno a Europa. Ello, porque los vinos que cuentan con Denominación de Origen ingresan a la Unión Europea con un arancel mucho más bajo.”¹⁰⁶

Dentro del capítulo de Marcas Comerciales, la nueva Ley establece que las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de origen no podrán ser registradas como marcas, en relación con el objeto amparado por ellas.

La Ley incorporó el Título IX, encargado de regular esta materia, no tratada en la normativa anterior. El artículo 92, en su letra a), define la Indicación Geográfica como “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.” En el mismo artículo, en el literal b), se entrega el concepto de Denominación de Origen, señalando que se entiende por ella “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.”

¹⁰⁶ Entrevista a don Federico Mekis Martínez, asesor legal de Vinos Chile AG., realizada el día 27 de agosto de 2009.

El artículo siguiente se encarga de excluir de forma expresa a todo aquello que haga referencia al origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, por ser materia de la Ley N° 18.455, a la cual nos referiremos más adelante. Concluye señalando que dichas Indicaciones y Denominaciones 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 en el reglamento de uso de aquellos.

Se establece la creación de un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de origen. Aquí se hará su reconocimiento, otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dicho registro podrá ser solicitado por cualquier persona, natural o jurídica, siempre que represente a un número significativo de productores, fabricantes o artesanos, 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 la Ley. Esta solicitud de registro también podrá hacerse por autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando las Indicaciones o Denominaciones estén ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Tal como en el caso de las Marcas, la ley señala los signos o expresiones que no podrán reconocerse como Indicaciones o Denominaciones. Entre otros casos, rechaza la inscripción de aquellas que no se conformen con las definiciones dadas por la Ley; en caso de atentar contra la moral o el orden público; cuando puedan inducir a error en el público, entre otros casos.

Por otra parte, se abre la posibilidad de registrar en Chile Indicaciones o Denominaciones extranjeras, siempre que se mantenga su protección en su país de origen o no hayan caído en desuso. Sin embargo, no podrán quedar sujetas a la protección establecida en la ley cuando identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios y que hayan sido utilizadas en 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 norma contraria establecida mediante Tratado Internacional ratificado por Chile.

Posteriormente, la Ley establece una serie de requisitos formales para la solicitud de reconocimiento de una Denominación o Indicación, así como de la resolución que la concede, incluyendo un requisito particular para productos silvoagropecuarios y agroindustriales, consistente en un informe favorable del Ministerio de Agricultura. Una vez otorgado el Registro, éste podrá ser utilizado por todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica limitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que

solicitaron en reconocimiento inicialmente, siempre que cumplan con el Reglamento de uso de las mismas, al que se refiere el artículo 99.

Se indica que la duración del Registro será indefinida y que podrá ser alterado cuando cambien las circunstancias de dicha indicación o denominación, establecidas en el artículo 97. Además, cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad del Registro, en caso de haberse infringido alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley.

En cuanto a los actos en contravención a esta clase de registros, el artículo 104 indica que 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. Cuando estas indicaciones o denominaciones se utilicen para identificar vinos y bebidas espirituosas, estas acciones civiles serán procedentes cuando se empleen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando sea acompañada con términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto. Finalmente, señala que serán castigados con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales quienes incurran en las acciones señaladas en el artículo 105, por ejemplo, el uso de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen en un producto del mismo tipo que los protegidos, o quienes, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, entre otros casos. Todo esto sin perjuicio del pago de costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de dichos registros. En caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de multa, cuyo monto no podrá bajar del doble de la multa anterior, con un tope de 2.00 Unidades Tributarias Mensuales.

4.2 Ley N° 18.455.

La ley de Propiedad Industrial excluye expresamente las denominaciones “Pisco”, “Pajarete” y “Vino Asoleado” del ámbito de su competencia, remitiendo todo lo relativo a su tratamiento a la Ley N° 18.455, publicada el 11 de noviembre de 1985 y cuya última modificación se llevó a cabo mediante la Ley N° 19.925, de 19 de enero de 2004. El objetivo de la Ley es fijar las normas relativas a la producción, elaboración, comercialización, exportación e importación de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas, subproductos alcohólicos y vinagres, junto con derogar el Libro I de la Ley N° 17.105.

Comienza la ley con una Nota, por medio de la cual se señala que a través del Decreto N° 521 del Ministerio de Agricultura, de 27 de mayo de 2000, se fijó el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco, el cual establece en su artículo 1 un plazo de cinco años, contados desde la vigencia de este Reglamento, para que los Viticultores, Destiladores y Envasadores Pisqueros ajusten sus procesos a las exigencias ahí consignadas.

Se establece la obligación de producir y elaborar alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, sólo con las materias primas que autorice esta Ley. Asimismo, señala en su artículo 7 que “se considerarán falsificados aquellos productos en cuyo proceso de producción o elaboración se hayan empleado materias primas no autorizadas, y adulteradas, aquellos en cuyo proceso de producción, elaboración, guarda, comercialización o transporte se hayan efectuado maniobras o agregado sustancias o aditivos prohibidos o de un modo distinto al autorizado, en su caso.”

El Título V es el encargado de tratar lo concerniente a las Denominaciones de Origen sobre los productos tratados en esta Ley. De esta forma, nos entrega conceptos de los productos Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, definiciones que se centran, precisamente, en referencias geográficas. La Ley establece en el artículo 28 las siguientes de Denominaciones de Origen:

a) Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente 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: esta denominación queda 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.

c) Vino Asoleado: esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el Sur, proveniente de vides plantadas en el área mencionada.”

Estas Denominaciones no podrán ser alteradas, modificadas ni suprimidas por el Presidente de la República, en virtud de las atribuciones fijadas por la misma Ley en su artículo 27, el cual le permite establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.

Respecto a la sanción a la contravención a estas normas, el artículo 45 en su numeral 3, establece que se impondrá una multa de 15 a 150 Unidades Tributarias Mensuales, a quienes

utilizaren Denominaciones de Origen sin observancia de los artículos 27, inciso final, 28 y 30, pudiendo elevarse al doble el límite máximo de las sanciones en caso de reincidencia. El conocimiento e infracción corresponde al Director del Servicio Agrícola y Ganadero. Para la denuncia de dichas contravenciones, se concede acción penal pública.

4.3 Reglamento de Zonificación Vitícola.

El Decreto N° 464 del Ministerio de Agricultura de 14 de diciembre de 1994, conocido como Reglamento de Zonificación Vitícola, sufrió su última modificación el 21 de octubre de 2006.

El artículo 1 establece las distintas zonificaciones vitícolas o denominaciones de origen existentes en Chile. Divide al país en 5 grandes regiones vitícolas: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valle Central y Del Sur. Estas a su vez se dividen en Subregiones, éstas en Zonas y finalmente las Zonas se dividen en Áreas. Las etiquetas de los vinos podrán señalar las Regiones, Valles y/o Áreas de procedencia.

De aquí también se extrae una nueva clasificación de los vinos. De acuerdo al artículo 2, existen 3 categorías de vinos: con Denominación de Origen, sin Denominación de Origen y Vinos de Mesa. Para pertenecer a la primera categoría, vinos con Denominación de Origen, no basta con que, geográficamente el vino se haya producido en una determinada zona, sino que, además, es necesario que hayan sido elaborados con cepas indicadas en la letra b del artículo 3, a lo que se suma la obligación de cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento. Por ejemplo, se señala que el vino podrá contener hasta un 25% de vinos producidos con uvas procedentes de otros lugares geográficos y de variedades distintas a las cepas ya señaladas. Dicho de otra forma, la proporción de la principal cepa no podrá bajar de 75%. Si no reúne con estos tres requisitos se considerará que el vino pertenece al segundo grupo, es decir, sin Denominación de Origen. Estos vinos podrán indicar en sus etiquetas la expresión "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales." La tercera categoría, Vinos de Mesa, proviene de vino elaborado con uvas de mesa.

Sin perjuicio de lo ya señalado, los vinos sin Denominación de Origen podrán hacer referencia en sus etiquetas a su cepaje y año de cosecha, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento.

La última modificación al Reglamento se realizó mediante el Decreto N° 72 del Ministerio de Agricultura, de 21 de octubre de 2006, el que tuvo por objeto incorporar una especial Denominación de Origen, "Secano Interior", la cual, junto con provenir de cualquiera de las áreas

señaladas en el artículo 3 Bis, deberá corresponder a vinos elaborados con las cepas País, también conocida como Mission o Criolla o Cinsault.

Estrechamente relacionado con las Denominaciones de Origen, se encuentran las Marcas de los vinos. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11, se podrán incluir en las etiquetas de éstos, expresiones correspondientes a Marcas Comerciales debidamente registradas, siempre que no inciten a confusión, ya sea respecto a la Denominación de Origen, la variedad de la vid, el año de cosecha o cualquier otra característica relacionada con la calidad, mencionada en el Decreto.

Ya se encuentran aprobadas, pero aun no publicadas en el Diario Oficial, cuatro nuevas Indicaciones Geográficas: Cartagena, Zapallar, Empedrado y Litueche. El ya citado abogado Federico Mekis señala que “se encuentra en estudio la introducción de un criterio de división longitudinal del país que complementarían al existente. Lo más probable es que divida el país en cordillera, centro y costa.”

4.4 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Este acuerdo corresponde al Anexo 1 C del convenio creador de la Organización Mundial de Comercio, firmado el año 1994. De sus siete partes, las números 2 y 3 tratan aspectos relativos a la Propiedad Intelectual. Es conocido por sus siglas, ADPIC, en español, o TRIPs, en inglés. Específicamente, dentro de la Parte 2, encontramos la sección 3, encargada de señalar las disposiciones referentes a las Indicaciones Geográficas.

Como la mayoría de las normas ya estudiadas, comienza el tratamiento de las Indicaciones Geográficas definiéndolas como “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.”

A continuación, en el artículo 22, el ADPIC indica la misión correspondiente a los Países Miembros. En primer lugar, éstos deberán adoptar las medidas que sean necesarias para evitar:

“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 10 bis del Convenio de París.”

El citado artículo 10 bis del Convenio de París señala, en términos generales, que se considera competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.” Posteriormente, y a vía ejemplar, indica una serie de conductas que deben particularmente prohibirse, tales como todo acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

De la lectura de los párrafos siguientes, se deduce que el principal objeto de protección está constituido por los consumidores. Aparte de lo ya mencionado en la letra a) del párrafo 2 del artículo 22, se establece que todo Miembro podrá denegar o invalidar 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 País Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Incluso, de existir una Indicación Geográfica literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, podrá aplicárseles las sanciones ya vistas cuando dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Sin perjuicio de lo ya señalado como regla general, el ADPIC contiene normas a fin de otorgar una protección adicional a las Indicaciones Geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. De esta forma, se ordena a cada Miembro establecer los medios legales o administrativos tendientes a permitir que cualquier interesado impida “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.” (Artículo 23, párrafo 1).

4.5 Acuerdo de Asociación Económica Chile – Comunidad Europea.

Al momento de la firma de este Acuerdo, el 18 de noviembre de 2002, La Unión Europea se conformaba por 15 países. La entrada en vigencia del mismo se produjo el 1 de febrero de

2003 y a partir de esa fecha, 12 nuevos países se han incorporado a la Comunidad Europea, 10 de ellos, el día 14 de mayo de 2004 y los 2 restantes desde enero de 2007.

De su texto, nos interesa analizar los Anexos V y VI, en los cuales se establece un acuerdo respecto al comercio de vinos y bebidas espirituosas o aromatizadas, asegurando una recíproca protección para la denominación de origen de los productos provenientes tanto de nuestro país como de los Países Miembros de la Unión.

El Anexo V, llamado “Acuerdo sobre el comercio de vinos”, comienza estableciendo un principio general de no discriminación y reciprocidad, y sobre esta base acuerdan facilitar y fomentar los intercambios comerciales de vinos producidos en Chile y en la Comunidad. El artículo 11, sobre Marcas protegidas, dispone que en base al registro establecido en Chile el 10 de junio de 2002, las partes no consideran ninguna marca, con excepción de las establecidas en el párrafo 2 del artículo 7 y en el párrafo 4 del artículo 10, que sea idéntica, similar o que contenga las Indicaciones Geográficas o las expresiones tradicionales o menciones complementarias de calidad. En la práctica, Chile se encuentra obligado a la cancelación de aquellas Marcas Comerciales que incluyan una Denominación de Origen perteneciente a la Comunidad Europea, dentro de 12 años, tratándose del mercado nacional y en 5 años en lo que se refiere a las exportaciones. Como estos plazos se comienzan a contar desde el 1 de febrero de 2003, tenemos que la cancelación en el primer caso deberá realizarse el 1 de febrero de 2012 y el segundo, el 1 de febrero de 2008.

Las marcas que a 10 de junio de 2002 se encontraban en el registro y que se verán afectadas por todo lo ya señalado son las siguientes: Algarves, Alsacia, Asti, Baden, Borgoño, Burdeos, Carmen Margaux, Carmen Rhin, Cava Del Reyno, Cava Vergara, Cavanegra, Champagne Grandier, Champaña Rabat, Champagne Rabat, Champaña Grandier, Champaña Valdivieso, Champenoise Grandier, Champenoise Rabat, Errázuriz 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. “También se contempla una norma especial en relación con la marca PASO FINO que debía cancelarse junto con la entrada en vigor de dicho TLC”.¹⁰⁷ El calendario establecido para que Chile cancele la totalidad de las marcas

¹⁰⁷ Sargent y Krahn. Tratados de libre comercio que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Página 2. Material Electrónico.
http://www.cariola.cl/rps_cariola_v50/OpenSite/Cariola/Publicaciones%20y%20Prensa/Propiedad%20Intelectual/2006_0220102254/prop_inte_2005_04.pdf Revisado el 30 de noviembre de 2007.

señaladas vence el año 2012. Al año 2009 quedan muy pocas marcas que deben cumplir con esta obligación.

Por otra parte, la Unión Europea reconoce, mediante una Declaración Conjunta, la Denominación de Origen “Pisco” para uso exclusivo de productos originarios de Chile. Sin embargo, acto seguido señala que este reconocimiento es sin perjuicio de los derechos que la comunidad pueda reconocer, además de para Chile, exclusivamente para Perú.

4.6 Tratado de Libre Comercio Chile – Estados Unidos.

Firmado con fecha 6 de junio de 2003, el Tratado de Libre Comercio¹⁰⁸ Chile – Estados Unidos entró en vigencia el 1 de enero del 2004. Hablar de la importancia de dicho Tratado, en aspectos que van desde lo social a lo netamente económico, nos obligaría a hacer un extenso análisis que escaparía de la materia de esta Memoria. Por este motivo, nos remitiremos al impacto producido por el TLC dentro de un área particularmente relevante dentro de la Propiedad Industrial: Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.

La primera referencia a este tema la encontramos en la Sección E, específicamente en el artículo 3.15, el cual establece una serie de productos que ambos Estados se reconocen mutuamente. El reconocimiento implica no sólo una mera declaración, sino, y más relevante, importa una prohibición recíproca de utilización de estas denominaciones. De esta manera, tenemos que:

“1. Chile reconocerá que el *Bourbon Whiskey* y el *Tennessee Whiskey*, que es un *Bourbon Whiskey* puro que solamente está autorizado para ser producido en el Estado de Tennessee, como productos distintivos de Estados Unidos. Por consiguiente, Chile no permitirá la venta de ningún producto como *Bourbon Whiskey* o *Tennessee Whiskey*, a menos que haya sido elaborado en Estados Unidos de conformidad con las leyes y regulaciones de Estados Unidos que rigen la elaboración del *Bourbon Whiskey* y del *Tennessee Whiskey*.

2. Estados Unidos reconocerá el Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado, los que son autorizados en Chile para ser producidos sólo en Chile, como productos distintivos de Chile. Por consiguiente, Estados Unidos no permitirá la venta de ningún producto como Pisco Chileno, Pajarete o Vino Asoleado, a menos que estos hayan sido producidos en Chile de acuerdo con las leyes y regulaciones de Chile que rijan la producción de Pisco Chileno, Pajarete y Vino Asoleado.”

¹⁰⁸ En adelante, TLC.

Sin duda, estos reconocimientos implican un valor agregado a las exportaciones agrícolas que realice nuestro país.

Más adelante, el Capítulo Diecisiete es reservado para tratar todo aquello que diga relación con Propiedad Intelectual, incluyendo Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas. En el artículo 17. 1, numeral 2, se señalan plazos en que ambas partes deberán ratificar o adherir a diversos Tratados y Convenciones, incluyendo el Convenio UPOV de 1991, el Tratado sobre Derechos de Marcas de 1994, entre otros. Legítimo es cuestionarse el cumplimiento de la obligación de nuestro país de adherirse a ellos dentro del plazo estipulado, toda vez que no cumplió con su compromiso de ratificar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el cual, recién en octubre de 2007 fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Finalmente, la adhesión de Chile se produjo el 2 de marzo de 2009, entrando en vigor el 2 de junio del mismo año.

Con respecto a las Marcas de Fábrica y de Comercio, se establece la posibilidad de que las Indicaciones Geográficas puedan constituir una Marca de estas características en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar 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. Esto permite que el titular de dicha Marca pueda impedir que terceros sin su consentimiento, utilicen la Indicación Geográfica protegida, sea igual o similar, 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.

El artículo 17.4, acerca de Indicaciones Geográficas, comienza definiéndolas como “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.”

A continuación, en el párrafo segundo del mismo artículo, ambas partes se comprometen a llevar a cabo un listado de reconocimientos y mecanismos de protección recíprocos. De esta forma, Chile se compromete a “proporcionar los medios legales para identificar y proteger Indicaciones Geográficas de personas de Estados Unidos que cumplan con los criterios ya establecidos en la definición de las mismas; y 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.” Por su parte, el compromiso de Estados Unidos se traduce en la obligación de “proporcionar los medios legales para identificar y proteger las indicaciones geográficas de Chile que cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 1; y 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. 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.”

Ambas partes se comprometen a establecer los mecanismos legales que sean necesarios para identificar y proteger Indicaciones Geográficas, tanto de Chile como de Estados Unidos, junto con proporcionar mecanismos adecuados, que impliquen no sólo una protección a dichas Indicaciones, sino también un sistema de reconocimiento bilateral, en atención al sistema registral de cada país.

CAPÍTULO V: VARIEDADES VEGETALES

La protección a las Variedades Vegetales nace en Estados Unidos, a principios del siglo XX. En los años 30, específicamente, este país comienza a patentar las Variedades de reproducción asexual. En nuestro país, los primeros antecedentes los encontramos a principios de los años 60, con el Decreto N° 927 de 1961 y, posteriormente, con el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 14 de julio de 1970. En 1977 se dicta la primera norma de relevancia en la materia: el Decreto Ley N° 1.764 de 1977, referente a semillas y su registro.

5.1 Decreto Ley N° 1.764 de 1977.

En nuestro país, la reglamentación de los derechos de obtentores de nuevas Variedades Vegetales comenzó indirectamente, a través del Decreto Ley N° 1.764 de 30 de abril de 1977, el que derogó el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 14 de julio de 1970.

Según lo indica su nombre, este Decreto Ley tenía por fin fijar normas para la investigación, producción y comercio de semillas. Por primera vez en nuestra legislación, se define el concepto de “Variedad o Cultivar”, señalándose en el artículo 2 del Decreto Ley que “es un conjunto de plantas o individuos cultivados que se distinguen de los demás de su especie por

cualquiera característica morfológica, fisiológica, citológica, química u otra, significativa para la agricultura, silvicultura, horticultura y fruticultura y, en general, para cualquier cultivo vegetal y que al ser reproducida sexuada o asexuada, mantiene las características que le son propias.”¹⁰⁹

El Decreto Ley entrega al Ministerio de Agricultura la potestad de formular la política nacional y la elaboración de los planes y programas en lo que guarde relación con las semillas, junto con la tuición, dirección, supervigilancia y coordinación.

Además, ordena al Ministerio abrir un Registro de Estaciones Experimentales, donde deberían inscribirse las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la certificación de semillas. También establece, en su artículo 21, que debería llevar un Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares aptos para la certificación. En este nuevo Registro de Certificación se reinscribirían las especies y variedades ya inscritas en conformidad al Decreto N° 927 de 1961.

Cabe destacar que este Decreto Ley, en su artículo 22, señala que las inscripciones que se realizaren en el Registro de Propiedad tendrían una duración indefinida, sin perjuicio de la posibilidad de ser canceladas, a petición del propio productor.

5.2 Reglamento del Decreto Ley N° 1.764 de 1977.

El 12 de junio de 1978 se dicta el Decreto Supremo N° 188, del Ministerio de Agricultura o Reglamento General de la Ley de Semillas. Tanto para determinar las normas de éste como del Decreto Ley N° 1.764 de 1977, se dictó el Decreto Supremo N° 195 del Ministerio de Agricultura, de 2 de julio de 1979, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 26 de junio de 1980 y estableció el Reglamento para semillas y árboles frutales, incluidas las vides.

El Reglamento hace referencia a la Unidad Técnica de Semillas, creada por resolución N° 282, Ex, de 1 de febrero de 1978, del Servicio Agrícola y Ganadero¹¹⁰. Establece que contará con una sección que debía denominarse “Sección Semillas y Plantas Frutales” y, además, llevará un Registro de Productores de Semillas y Plantas Frutícolas Certificadas, el cual tendría carácter de obligatorio. La certificación de semillas y plantas frutales, de conformidad con el artículo 37, corresponde a “un proceso programado de control en la producción y procesamiento de estas especies con el objeto de mantener la identidad exacta del cultivar con relación a las plantas madres y garantizar la calidad y sanidad de las plantas de criaderos. Dicha certificación queda entregada al SAG, pudiendo este organismo autorizar a ciertos particulares, que cumplan con determinadas condiciones, para realizar la misma labor, por un periodo determinado.

¹⁰⁹ Decreto Ley N° 1764 de 1977. Artículo 2. Material Electrónico
<http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagVerRegistro.asp?argInstanciaId=9&argRegistroId=878>

¹¹⁰ En adelante, SAG.

Al igual en el Decreto Ley, señala que la inscripción en el Registro de Variedades Frutales Aptas para la Certificación tendrá una duración ilimitada, pero podrá ser cancelada, previo aviso oportuno de los productores interesados.

5.3 La Ley N° 19.342 que Regula derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Actualmente, la reglamentación de los derechos de obtentores de nuevas Variedades Vegetales queda entregada a la Ley N° 19.342, de 3 de noviembre de 1994 y a su Reglamento respectivo, de 11 de octubre de 1996. Además, en Chile tiene aplicación el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978, también llamado Convenio UPOV de 1978.

La Ley N° 19.342 derogó el Título II del Decreto Ley N° 1.764, junto con el artículo 33, referido a las sanciones en contravención al mismo. Asimismo, derogó el Título II “Del Registro de Propiedades Vegetales y Cultivares” del Reglamento.

La Ley comienza definiendo sus conceptos básicos. Así, en su artículo 2, nos señala que por obtentores debemos entender que corresponde a “la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.” Sin duda, el concepto más importante es, precisamente, el de Variedad Vegetal, el cual corresponde al “conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede:

- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos.
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.”

Otorga a su obtentor una serie de derechos, entre los cuales destaca la autorización exclusiva para la producción del material de multiplicación de la correspondiente variedad; la venta, la oferta o exposición a la venta de ese material; la comercialización, la importación o exportación del mismo; el empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de

otra variedad; y la utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas. Estos derechos se obtienen por la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas de un extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordenó la inscripción y el otorgamiento del título correspondiente, título que deberá contener una descripción objetiva de la variedad y, además, hacer referencia a los archivos técnicos.

Sin perjuicio de esta protección, la Ley establece sanciones en caso de que, a juicio de la Comisión Resolutiva, se incurriera en abuso monopólico en la explotación o comercialización de la variedad protegida, como la entrega de licencias no voluntarias, otorgadas por el Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, el cual también deberá pronunciarse sobre la compensación que el licenciataria deberá pagar al titular del derecho.

La protección se extiende por 18 años, tratándose de árboles y vides y por 15 años, en el caso de las demás especies, contada desde la fecha de inscripción del derecho. La vigencia de la protección se encuentra sujeta al pago las tarifas y costos para la inscripción y vigencia del derecho, señaladas en el Reglamento.

Requisito fundamental para la obtención de la protección es la novedad de la variedad. De esta manera, en el artículo 8, la Ley exige que las nuevas variedades sean "distintas, homogéneas y estables". En el siguiente artículo se establece lo que constituye la novedad. Para la Ley, se considera como "nueva" variedad aquella que:

- no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor.
- ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por no más de un año.
- se ha comercializado en el extranjero con consentimiento del obtentor pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies.

Por su parte, la variedad es "distinta", según el artículo 10, si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea notoriamente conocida. Este conocimiento notorio se entiende existente desde el momento en que, en cualquier país, se realice una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, a

partir de la fecha de la solicitud, cuando ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o desde la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según corresponda al caso específico.

Tratándose de la homogeneidad, este requisito se entiende cumplido cuando la variedad “es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.”

Finalmente, se señala que la variedad es “estable”, cuando “sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.

El Título Segundo trata sobre el Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, el cual, en el artículo 12, le otorga una serie de facultades, entre las cuales destaca la de “efectuar todas las pruebas, ensayos y demás actividades que disponga el Comité Calificador, con el objeto de verificar que la variedad cuya inscripción se solicita cumple con los requisitos exigidos por esta ley; llevar el Registro de Variedades Protegidas y efectuar en él las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que ordenare el Comité Calificador; extender el título definitivo o provisional de la variedad, previo informe favorable del Comité Calificador”, entre otras y sin perjuicio de las funciones que en materia de semillas le asigne el Decreto Ley N° 1.764, de 1977, y sus reglamentos.

De la sola lectura de estas atribuciones, observamos el trascendental rol que cumple el Comité Calificador de Variedades, el cual, en términos generales, tiene a su cargo el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para la concesión de la protección a la respectiva variedad. Entre otras funciones, se le encomienda, en el artículo 18, conocer y pronunciarse sobre las solicitudes de reconocimiento del derecho del obtentor, para lo cual podrá disponer que se practiquen las inspecciones, pruebas, ensayos y demás acciones que correspondan; reconocer, cuando fuere procedente, el derecho del obtentor de una nueva variedad, en forma provisional o definitiva; disponer su inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del correspondiente título; reconocer el derecho de prioridad, tratado en el artículo 22; y otras que le entreguen las leyes o reglamentos.

En el Título siguiente se establece el procedimiento contemplado para obtener la calidad de obtentor de la variedad. Quien pretenda obtener este derecho, deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20, a saber:

“a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que determine el reglamento.

b) Acompañar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten, además, el origen de la variedad; descripción de las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aquéllas que sean similares.

c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya inscripción se solicita, en las cantidades que determine el Comité Calificador.

d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el plazo de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se mantendrán.

e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripción, así como los que deriven de la mantención anual de cada variedad. “

Junto con lo anterior, el obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, que, de acuerdo con la ley, deberá ser suficientemente característico, para impedir que sea confundido con otras variedades ya existentes. Dicho nombre no podrá ser registrado como Marca Comercial, en virtud de lo señalado por el inciso final del artículo 21.

Un importante tema regulado por la Ley es “derecho de prioridad”, contemplado en el artículo 22. Consiste en la facultad que se otorga al solicitante de protección de una variedad vegetal en el extranjero de solicitar en Chile la correspondiente solicitud de protección de la misma, de forma prioritaria, dentro del plazo de un año, contado desde de la solicitud en el país de origen. Para esto, es necesario que el obtentor constituya domicilio en Chile o en su defecto, nombre un representante autorizado en el país para este efecto.

Además, se contempla un procedimiento de oposición a la solicitud de inscripción, el cual será resuelto por el Director del Departamento. La oposición debe interponerse en el plazo de 60 días, contados desde la publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial.

Respecto a la extensión de la protección, la Ley contempla las causales que ponen fin a ésta. El artículo 37 establece que el Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, cuando haya transcurrido el plazo de protección; cuando así lo solicite expresamente y por escrito

el titular del derecho; cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para mantenerla vigente, entre otras causales.

Finalmente, se tipifican una serie de delitos que atentan contra la protección aquí otorgada, señalando sus respectivas sanciones. El artículo 44 establece que será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y multa de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor o sin la licencia a que se refiere el artículo 7°. En igual pena incurrirá el que, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor, utilice en forma permanente el material genético de una variedad protegida para producir una nueva.

b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su empleo como material de reproducción. Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y hasta el doble de la multa anteriormente aplicada. Las especies decomisadas quedarán a beneficio del obtentor.

Todo lo anterior, sin perjuicio del comiso de especies que se encuentren en poder del infractor. Incluso, se otorga al Servicio Agrícola y Ganadero la facultad de ordenar retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en tanto el interesado no justifique su legítima adquisición dentro del plazo que al efecto se le otorgue, cuando constate una infracción que haga presumir la existencia de alguno de los delitos señalados en el artículo 44.

5. 4 Reglamento de Ley N° 19.342 que Regula derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.

Comienza el Reglamento estableciendo las menciones que deberá efectuar el solicitante de derechos de obtentor al Director del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. En copia y original, esta deberá contener, a lo menos, la individualización del obtentor y de quien actúa en su nombre; el nombre de la variedad; las características básicas distintas de la variedad, indicando género y especie; lugar y año en que la variedad fue puesta en el comercio; y los antecedentes de la inscripción de la variedad en el extranjero, si fuere el caso. Junto con ello, además de los requisitos señalados por la ley, a esta solicitud deberá acompañarse además un poder en que conste la personería de quien actúe en nombre del obtentor, si fuere el caso, y un cuestionario técnico debidamente contestado.

El Reglamento, al igual que la Ley, se refiere al derecho de prioridad. En el artículo 9 y final, señala que “cuando la protección de la variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero, el obtentor dispondrá de cuatro años, contados desde la expiración del plazo de un año a que se refiere el inciso primero del artículo 22 de la ley, para suministrar al Comité Calificador de Variedades, los documentos complementarios y el material requerido por la ley.

5.5 Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978.

Adoptado en París, en 1961, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales creó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida por su sigla UPOV. Dicho Convenio, adoptado el día 2 de diciembre de 1961, ha sido revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, nuestro país deberá adherir a esta última revisión, antes del 1 de enero de 2009. Por tanto, en nuestro país rige actualmente la revisión del año 1978.

Por medio de este Convenio se consagra el llamado “derecho del agricultor”, también conocido como “beneficio o excepción del agricultor”. Éste “corresponde al derecho de mantener la práctica tradicional de utilizar para la siembra en el propio campo las semillas de su cosecha.”¹¹¹

El Convenio de 1978 comienza reafirmando los postulados contenidos en su preámbulo anterior. De esta manera, señala que las partes contratantes reconocen “la importancia que reviste la protección de las obtenciones vegetales, tanto para el desarrollo de la agricultura en su territorio como para la salvaguardia de los intereses de los obtentores” además de estar “conscientes de los problemas especiales que representa el reconocimiento y protección del derecho del obtentor y especialmente las limitaciones que pueden imponer al libre ejercicio de tal derecho las exigencias del interés público.” Por ello, se establece en su texto una serie de principios uniformes y claramente definidos. Entre otros objetivos, la revisión buscó modificar la Convención a fin de facilitar la incorporación de nuevos Estados a la Unión, además de realizar una serie de alteraciones, dada la experiencia de su aplicación.

En su artículo 1, se establece que el objeto principal del Convenio es “reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente.” Este reconocimiento puede otorgarse sea por medio de la concesión de un título de protección

¹¹¹ Del Río, Carolina. La propiedad intelectual y los derechos del agricultor. Revista del Campo. Blogs El Mercurio. Material Electrónico. <http://blogs.elmercurio.com/revistadelcampo/2007/11/05/la-propiedad-intelectual-y-los.asp>

particular o de una patente. Sin embargo, si en el Estado se admiten ambas formas de protección, “deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie botánica” según lo establece el artículo 2. El convenio, además, otorga la posibilidad de aplicación parcial de su contenido, al permitir limitarla a “variedades que tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación o cierta utilización final”, dentro de una determinada especie o género. Claro está que esta posibilidad no puede interpretarse de forma absoluta. En su artículo 4, numeral 3 a), el Convenio establece que, a su entrada en vigencia en el Estado miembro, éste “aplicará las disposiciones del Convenio a cinco géneros o especies, como mínimo.” A continuación, en el numeral 3 b) indica una serie de plazos dentro de los cuales deberá extender su aplicación a otras especies. Así, otorga 3 años para otorgar protección a “diez géneros o especies en total por lo menos”; “seis años, a dieciocho géneros o especies en total por lo menos”; y “ocho años, a veinticuatro géneros o especies en total por lo menos.” Pero estos plazos mínimos tienen un carácter flexible. Tomando en cuenta las condiciones ecológicas o económicas del Estado en particular, que manifieste su intención de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Convenio, el Consejo podrá decidir en su favor la facultad de reducir o prolongar los plazos ya señalados. En cuanto a un Estado ya miembro de la Unión, también podrán considerarse sus particularidades, que deriven en una dificultad para el cumplimiento de los plazos. El Consejo podrá conceder un plazo mayor respecto a lo estipulado en el párrafo 3 b).

La producción con fines comerciales, la puesta a la venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad protegida, requerirán de autorización de su obtentor, bajo condiciones que él mismo establecerá, sin perjuicio de una eventual limitación del libre ejercicio de los derechos que se le conceden, por razones de orden público, limitación que deberá comprender una remuneración equitativa compensatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9. Omitió el Convenio referirse a las sanciones en contravención a esta norma, por lo que debemos entender que ante este silencio serán aplicables las normas que cada Estado Miembro de la Unión establezca al respecto.

El párrafo 4 del artículo 5 otorga la facultad a los Estados de ampliar los derechos concedidos por la Convención a los obtentores, ya sea en su propia legislación o por medio de acuerdos especiales, extensión que puede llegar al producto comercializado.

Exige el Convenio, como requisito para obtener la protección de la variedad, que ésta pueda “distinguirse claramente caracteres importantes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección.” La novedad de la misma se puede perder por dos medios. El Convenio exige que a la época de la solicitud de protección en un Estado de la Unión, la variedad:

“i) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, con el consentimiento del obtentor, en el territorio de dicho Estado — o, si la legislación de ese Estado lo prevé, no haberlo sido desde hace más de un año — y

ii) no deberá haber sido ofrecida en venta o comercializada, en el territorio de cualquier otro Estado, con el consentimiento del obtentor, por un período anterior superior a seis años en el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, o por un período anterior superior a cuatro años en el caso de otras plantas.”

En cuanto a la extensión temporal de la protección, nuestra ley fija el plazo de ella de acuerdo al mínimo establecido en el Convenio, específicamente en su artículo 8, que señala que ésta “no podrá ser inferior a quince años a partir de la fecha de concesión del título de protección. Para las vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, la duración de protección no podrá ser inferior a dieciocho años a partir de dicha fecha.”

Cabe destacar que el obtentor de una variedad puede realizar la primera solicitud de protección en cualquier Estado de la Unión y en el caso de solicitar protección para la misma variedad en otro Estado, perteneciente o no a la Unión, será independiente de la solicitud original.

5.6. Estadísticas de Registro en Chile.

El SAG cuenta con registros estadísticos de Variedades Vegetales desde 1990. El siguiente cuadro otorga el número de Variedades protegidas desde dicho año a la fecha, dividido según su especie: Agrícolas, Frutales, Ornamentales y Forestales.

Año	Agrícolas	Frutales	Ornamentales	Forestales
1990	80	42	-----	-----
1991	89	54	-----	-----
1992	102	63	-----	-----
1993	112	61	-----	-----
1994	119	49	-----	-----
1995	120	67	-----	-----
1996	129	73	31	-----
1997	131	69	32	-----
1998	118	71	33	-----
1999	102	110	49	-----
2000	100	145	51	-----
2001	96	158	58	-----
2002	90	166	72	-----
2003	98	177	67	-----
2004	110	193	71	-----
2005	107	223	87	-----
2006	111	248	91	-----
2007	114	269	97	-----
2008	135	317	107	5
2009	127	344	127	6

112

¹¹² Fuente: www.sag.gob.cl

Las 127 especies Agrícolas protegidas al 30 de junio de 2009 corresponden a los siguientes productos:

Alcachofa	3
Arroz	2
Arveja	4
Avena	4
Ballica	7
Bromo	2
Cebada	5
Cebolla	2
Chicharo	1
Cilantro	1
Fréjol	11
Lechuga	3
Lenteja	2
Lupino	5
Maíz	2
Melón	4
Papa	30
Pasto ovilla	2
Pepino	1
Quínoa	1
Tomate	2
Trébol Blanco	1
Trébol Rosado	3
Trébol Subterráneo	2
Trigo candeal	2
Trigo	22
Triticale	2
Zapallo italiano	1 ¹¹³

Por su parte, las 344 especies Frutales se dividen en:

Arándano	20
----------	----

¹¹³ Ídem

Cerezo	27
Ciruelo	27
Cítrico	1
Damasco	16
Duraznero	43
Frambueso	8
Frutilla	19
Interespecífico de Prunus	9
Kiwi	16
Limonero	2
Mandarino	15
Manzano	45
Membrillero	1
Mora	4
Murtilla	2
Naranja	1
Nectarino	42
Olivo	2
Palto	6
Peral	7
Portainjertos de Prunus	5
Vid	26 ¹¹⁴

Finalmente, las 127 especies Ornamentales son las siguientes:

Alstroemeria	7
Cala	8
Crisantemo	8
Ficus	8
Genciana	1
Huilli	3
Gypsophila	2
Lilium	90 ¹¹⁵

¹¹⁴ Ídem

¹¹⁵ Ídem

Estas mismas Variedades pueden clasificarse según su país de origen. Así, de las 127 especies Agrícolas, 54 corresponden a Chile (42.5%); 24 a Holanda (19%); 19 a EE.UU. (15%); y 8 a Francia (6%). En cuanto a las 344 especies Frutales, 184 pertenecen a EE.UU. (53%); 27 a Nueva Zelanda (8%); 21 a Italia (6%); 20 a Israel (6%) y sólo 16 a Chile (5%). Por último, 107 de las 127 especies ornamentales provienen de Holanda (84%); 8 a Bélgica (6%); 4 a Nueva Zelanda (3%) y 3 a Chile (2%).¹¹⁶

5.7 Proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley N° 19.342

El 22 de diciembre de 2008, la Presidenta de la República Michelle Bachelet envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que deroga la Ley N° 19.342, junto con toda disposición legal o reglamentaria contraria a la nueva ley, y actualiza el régimen jurídico que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales y el privilegio del agricultor.

La reforma busca mejorar la institucionalidad jurídica en esta materia, a fin de facilitar el acceso a las nuevas variedades que se están creando a nivel internacional, junto con fomentar su generación y desarrollo en Chile. Con ello, Chile podrá adecuar su legislación a los estándares establecidos en el Acta UPOV del año 1991, toda vez que la adhesión a dicha Acta corresponde a una obligación adquirida por Chile en el TLC con EE.UU.

El proyecto establece que la reforma permitiría cumplir con tres objetivos fundamentales: Convertir a Chile en potencia agroalimentaria y forestal, adherir al Acta de UPOV de 1991 y atraer inversión extranjera asociada a investigación, desarrollo e innovación en el área.

En primer lugar, los plazos de protección son ampliados. Pasando de 18 a 25 años tratándose de árboles y vides. En cuanto a las demás especies, el plazo de 15 años es aumentado a 20.

El proyecto de ley contiene un Título denominado "Alcance de los derechos del obtentor", materia tratada en el artículo 3 de la Ley N° 19.342. En el artículo 39 se señalan una serie de facultades entregadas al titular, causahabiente o cesionario del derecho de forma directa, como producción, venta, oferta, comercialización de la especie, entre otras. En el mismo artículo, además, se establece que se requerirá la autorización del titular de la variedad protegida para llevar a cabo estos mismos actos sobre tres elementos:

¹¹⁶ Ídem

- “a) El producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, cuando haya sido obtenido por utilización no autorizada del material de propagación de la variedad protegida, a menos que el titular haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material;
- b) Variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, a menos que esta última no sea a su vez una variedad esencialmente derivada, y
- c) Variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, según el criterio de distintividad establecido en el artículo 7 de la presente ley.”

En el artículo 48 se establece una excepción del agricultor, la que les permite emplear con fines de propagación en sus propias explotaciones, parte del producto de la cosecha obtenido del cultivo en sus propias explotaciones de material de propagación de una variedad protegida, que haya sido debidamente adquirido y no sea híbrido o sintético, sólo en los siguientes casos.

- “a) En las especies de propagación por semillas, que serán establecidas en el reglamento de esta ley, y
- b) En la especie *Solanum tuberosum* L (papa).”

Finalmente, se propone una modificación importante en relación con las sanciones establecidas a las infracciones a la Ley. Se elimina la sanción penal establecida en la Ley N° 19.342 y se establece una acción civil en contra de toda persona que no tenga autorización del titular de un derecho de obtentor, o que derive de aquel, cuando se vulneren las disposiciones de la ley.

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el martes 13 de enero de 2009. el día 20 de enero del mismo año pasó a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, el que, a agosto de 2009, se encuentra elaborando su Primer Informe.

CONCLUSIONES

Mediante la presente Memoria, hemos llevado a cabo un recorrido, a modo general, dentro de la historia de la Propiedad Industrial. Comenzamos por sus primeras manifestaciones a nivel mundial, donde quedó de manifiesto el temprano ímpetu del ser humano de identificar, con diversos fines, una determinada creación con su inventor, dando así paso a las primeras normas que concedían protección al creador.

Aunque en un principio, este amparo se realizó de forma más bien indirecta, marcó el comienzo de esta importante rama jurídica. Estudiamos la vital importancia dentro de la industria del trabajo colectivo, sistema que se extendió por Europa y donde se establecieron los primeros cimientos lo que ya podemos considerar como un sistema de normas en torno a la industria que se llevaba a cabo, incluyendo, desde luego, las normas de Propiedad Industrial.

Si bien es cierto que esta rama del Derecho como tal encuentra sus primeras leyes sólo a partir de la Edad Media y que por el actual ámbito de aplicación que su contenido le establece, no deja de ser acertado el señalar que, basándonos en datos históricos, la Propiedad Industrial está lejos de ser una rama nueva o que satisfaga un aspecto humano surgido de la vida moderna, sino que, por el contrario, desde los albores de la civilización se pueden comenzar a identificar sus cimientos.

Con relación a lo que ha ocurrido en Chile en esta materia, observamos que ya en sus primeros años de vida independiente, nuestro país contempló establecer garantías a las creaciones, tanto de carácter intelectual, como las de tipo industrial. Y en este último punto, el que aquí nos convoca, se observa una evolución no sólo a nivel de las normas aplicables, sino también importantes cambios en cuanto a la apreciación de la Propiedad Industrial desde el punto de vista doctrinario, particularmente, en lo que se refiere a su naturaleza jurídica, clase de privilegios que merecían ser objeto de protección y los derechos que en ellos deben incorporarse, entre otros puntos.

Sin perjuicio de todo lo que hasta aquí hemos señalado, si bien a primera vista aparecen a través de los años grandes cambios y modificaciones, lo que denotaría un cierto grado de interés del legislador, no puede negarse el hecho que nuestro nivel de protección a las creaciones de tipo industrial dista bastante de los estándares contemplados por países industrializados.

Como hemos visto, no son pocos los proyectos de reforma que no han llegado a término. De esto pueden desprenderse dos ideas. En primer lugar, que existe, a lo menos, la conciencia de la necesidad de llevar a cabo cambios dentro de la legislación en la materia, toda vez que nos encontramos lejos de una normativa acorde con las exigencias del mercado internacional actual.

La segunda idea que puede desprenderse de este comportamiento, y más importante aún, es que se refleja una falta de interés real y generalizado por parte de los legisladores de contar con un marco jurídico que, de forma efectiva, establezca una serie de garantías reales y adecuadas en favor de los titulares de los derechos industriales, teniendo siempre a la vista los derechos de la sociedad en general. Los proyectos en la materia van siendo postergados, para discutir temas de mayor importancia, a nivel político, como asuntos que involucren aspectos mediáticos o de mayor contingencia nacional.

No hace falta hacer grandes esfuerzos para comprender la real trascendencia de una adecuada legislación. Las cifras hablan por sí solas: entre 1925 a 1946, época en que la protección a las creaciones podía considerarse como mínima o que se limitaba a cubrir aspectos básicos, sólo se concedieron 266 patentes, 94 de ellas, durante los tres últimos años de este período, en que sólo algunas cientos de marcas eran solicitadas. Por el contrario, en 1990, 16.756 marcas fueron solicitadas en nuestro país, así como la concesión de 1.130 nuevas patentes, modelos o diseños industriales, aumento que en gran parte se debe al desarrollo económico y la apertura paulatina al comercio exterior. Pero con la ley de 1991 se ratificó un aumento sostenido en las solicitudes de todas las clases de privilegios. De esta forma, el año 2000 fueron presentadas 34.403 solicitudes de registro sólo en marcas, cifra que duplica la cantidad del año anterior. En cuanto a patentes, diseños y modelos, si en 1990 se solicitaron 1.107, en el año 1999 esa cifra aumentó a 3.175 y a una cifra cercana a las 4.000 en 2000.¹¹⁷ ¿Qué nos demuestra esto? Que los interesados en obtener protección a sus creaciones industriales ciertamente consideran el marco jurídico que afectará a sus respectivos privilegios, antes de tomar la decisión de elegir dar a conocer esta creación, por lo que las reformas que se lleven a cabo dentro del sistema, por ningún motivo pueden considerarse como meramente banales, sino que, por el

¹¹⁷ Alessandri B., Arturo. “*Propiedad Industrial.*” en El Mercurio. 29 de mayo de 2001. Cuerpo A. Pág. 2. Santiago de Chile.

contrario, la más mínima modificación puede afectar de forma trascendental a un sinnúmero de personas que buscan protección por parte del Estado.

Aspectos como la injustificada diferencia en el tratamiento y protección entre la Propiedad Intelectual e Industrial, la sanción al no uso de una marca registrada, las insuficientes indemnizaciones que se establecen en los juicios, entre otros, son temas que aun se encuentran pendientes y que requieren de una pronta respuesta. Pero tal como la realidad histórica nos ha enseñado, tal parece que esta conciencia a la nos referimos no se encuentra interiorizada.

Claro está, por otra parte, por más que contemos con una legislación más acorde a las necesidades de la industria, ésta por sí sola no es suficiente para poner fin al problema en el que estamos insertos: en nada se conseguirá mejorar nuestra realidad en esta materia si la ley no se aplica de forma eficiente y oportuna. Desafortunadamente, nuestra situación nos demuestra que en la actualidad este es un tópico en que también se observan importantes falencias, las que se manifiestan mediante dos vías.

La primera forma en que podemos observar que claramente la legislación en materia de protección a la Propiedad Industrial no se está cumpliendo a cabalidad es a través de las tristemente altas posiciones de Chile en los estudios de piratería a nivel mundial. En octubre de 2006, la Unión Europea ubicó a nuestro país en el cuarto lugar, dentro de las fuentes de falsificaciones, lista encabezada por China y seguida por Rusia y Ucrania.¹¹⁸ Sin lugar a dudas, constituye una potente voz de alerta, como una clara señal de que en Chile urgen cambios transversales para poder enmendar esta complicada situación.

Un segundo síntoma que reafirma nuestra postura es el tema de la utilización de los recursos administrativos en el área de la Propiedad Industrial. Al año 2001, se estimaba que los ingresos por concepto de tasas e impuestos que los interesados debían pagar en las distintas etapas del proceso de solicitud de un privilegio, alcanzaban la considerable suma de US \$7.750.000 anualmente. Con esta importante cantidad de dinero, podría financiarse un servicio eficiente, suficientemente dotado de elementos materiales y, principalmente, humanos, estos últimos, recibiendo las remuneraciones que corresponden a un experto en la materia. Este favorable panorama es meramente teórico, ya que en la realidad, el gobierno sólo destinó al Departamento de Propiedad Industrial una pequeña fracción de esa cantidad, otorgándole US \$1.117.000, reservando el resto del dinero a fondos fiscales. Como consecuencia, los procesos de registro se extienden de forma irracional y el mejor personal con el que podría contarse prefiere,

¹¹⁸ TheSlogan Magazine. Las marcas pelean contra sus clones. Material Electrónico. http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&task=view&id=3796&Itemid=15

de forma comprensible, puestos dentro del área privada, donde, salvo contadas excepciones, reciben remuneraciones más acordes a sus niveles de conocimiento.¹¹⁹

A pesar de todos los pasos favorables que han encaminado a esta área por una mejor vía, el panorama se vislumbra complicado y poco auspicioso si quienes están llamados por la Constitución y las leyes no adquieren real conciencia de la trascendencia de la Propiedad Industrial en Chile, como elemento *sine qua non*, no sólo para la completa inserción del país dentro del sistema global económico, sino también para alcanzar un estándar económico interno superior, tanto en cantidad como en calidad de transacciones, para, de esta forma, lograr una mejor carta de presentación en el extranjero y, provocando una especie de círculo virtuoso: Chile mejora sus relaciones internacionales en la materia, consolidando de paso su economía interna, lo que, a su vez, se traduciría en un mejor escenario, que, sin dudas, aumentaría el flujo de estas negociaciones con el resto del mundo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Anfrus Fontaine, Carlos Armando. Aspectos de la Propiedad Industrial, naturaleza jurídica y protección constitucional. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central. 1996. Universidad Central de Chile. Facultad de Derecho.
2. Arancibia Orrego, Aquiles; Sapag-Hagar, Mario. La Propiedad Industrial y su proyección a los productos farmacéuticos. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica. Editorial Universitaria 1º edición. Santiago de Chile. Abril de 1993.
3. Alessandri B., Arturo. “*Propiedad Industrial.*” en El Mercurio. 29 de mayo de 2001. Cuerpo A. Pág. 2. Santiago de Chile.

¹¹⁹ Alessandri. Ob. Cit.

4. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. 2ª edición. (Revisada y puesta al día). Editorial Arazandi, SA. Navarra, España. 2001.
5. De Medina y Sobrado, Pedro. Naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial y protección a los inventores en el Derecho Internacional y en el Interno. La Habana, Cuba. 1949.
6. Di Guglielmo, Pascual. Tratado de Derecho Industrial, Tomo II. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1951.
7. Espinosa, Juan Carlos. Protección penal de la Propiedad Industrial en el Derecho chileno. (ley Nº 19.039 de 25 de enero de 1991). Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Santiago de Chile. 1993.
8. Esquivel Adaos, Marcela; Miño Aravena, Rosana. El delito marcario. Memoria de Título. Universidad Central. Facultad de Derecho. Santiago. Octubre 1996.
9. Estasén, Pedro. Derecho Industrial de España. F. Seix, Editor. Barcelona, España.
10. Eyzaguirre Baeza, Sebastián. Aspectos doctrinales relevantes en torno al tema de las marcas comerciales. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho. Santiago. 1988.
11. Fernández Rodríguez, Carmen. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Editorial Dykinson S.L. Madrid, España. 1999.
12. Frías Collao, Federico. Propiedad de los inventores. Memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Imprenta de la gaceta. Santiago de Chile. 1898.
13. Frías Martínez, Luis. Propiedad Industrial. Patentes de invención. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Establecimientos gráficos "Balcells & Co." Santiago de Chile. 1929.

14. García-Huidobro Amunátegui, Vladimir. Legislación sobre Propiedad Industrial. Análisis, jurisprudencia y guía práctica. Editorial Jurídica de Chile. 1º edición. Santiago de Chile. Julio de 1992.
15. Historia de la ley: Compilación de textos oficiales del debate parlamentario: Ley 19.996 (D. Oficial, 11 marzo, 2005) modifica la ley no. 19.039 sobre Propiedad Industrial / Chile.
16. Larraguibel Zavala, Santiago. Derecho de autor y Propiedad Industrial: Nuevas disposiciones constitucionales. Editorial jurídica de Chile. 1ª edición. Santiago. Agosto de 1979.
17. Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo I. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Diciembre de 1995.
18. Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la Propiedad Industrial. Tomo II. LexisNexis. 1ª edición. Santiago. Octubre de 1998.
19. Lorenzini Barría, Jaime. El régimen de Propiedad Industrial en la OMC. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Comercial. Santiago de Chile. 1996.
20. Ponce, Diego. *“Negociación con EE.UU. será difícil en tema de Propiedad Industrial”* en La Nación. 10 de mayo de 2001. Pág. 24. Santiago de Chile.
21. Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1992.
22. Rivera Ruz, Jorge Manuel. De la propiedad industrial en general y, de las patentes de invención, tecnologías, transferencia de tecnologías y de los contratos pertinentes. Memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Comercial. Santiago de Chile. 1986.
23. Rodríguez García, Carlos-Javier. Una nueva sistematización jurídica de las propiedades especiales. Editorial Dykinson, S.L. Madrid, España. 1990.

24. Villaseca Ossa, Federico. Un aspecto del invento patentable: su novedad. Estudio de la letra F) del Art. 5º del DL. N° 958, de 1931. Memoria para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago. 1946.

Referencia Electrónica

25. Ábalos König, José Antonio; González García, Lucía H.; Dussert Chervellino Marcelo. Las Regiones de Chile ante la ciencia, tecnología e innovación: diagnósticos regionales y lineamientos para sus estrategias. Parte I. Anexos. Gobierno de Chile. CONICYT. Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología. Banco Mundial. Santiago. Mayo de 2006. Material Electrónico. Revisado el 24 de octubre de 2006.
<http://www.kawax.cl/observatorio/estudio/Regionescyt/AnexoPartel.doc>
26. Actas Oficiales de la Constitución Política de 1980. Material Electrónico. Revisado el 25 de octubre de 2006.
http://www.bcn.cl/imag/pdf/indices_acta_oficiales/tomo1/p10381-10439.pdf
27. Alegría Troncoso, Gabriela A. y Kinzel Miguel, Enrique A. Análisis jurisprudencial de la irregistrabilidad de Marcas comerciales en Chile (1991- 1997). Tomo I. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Central. Facultad de Derecho. 1998. Material Electrónico. Revisado el 28 de octubre de 2006.
http://www.bcn.cl/imag/pdf/memorias_uchile/Alegr%EDa%20Troncoso,%20Gabriela%20A_102978/Memoria.pdf
28. Chapman, Audrey. Aplicación del Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 24º período de sesiones. Ginebra. 13 de noviembre a 1 de diciembre de 2000. Tema 3 del programa provisional. Material electrónico. Revisado el 30 de agosto de 2006.

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/850d9d98cebec5ec1256999005bf622/\\$FILE/G0044786.doc](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/850d9d98cebec5ec1256999005bf622/$FILE/G0044786.doc)

29. Cole, Julio H. ¿Se justifican las patentes en una economía libre? Material electrónico. Revisado el 10 de septiembre de 2006.

<http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/1a11/patentes.pdf#search=%22%20%22Ley%20de%20patentes%22%20%22Estados%20Unidos%22%20%221790%22%22>

30. Comunidad Andina. Secretaría regional. Material Electrónico. Revisado el 5 de octubre de 2006. <http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm>

31. Congreso Nacional de Chile. Tramitación de Proyectos. Boletín Nº 95-03. Material Electrónico. <http://sil.congreso.cl/pags/index.html> Revisado el 13 de noviembre de 2006.

32. Del Hierro Hoyos, José Elías. Del Convenio de París de 1833 a la Decisión 486 de 2000. Evolución de los actos de competencia desleal. 2002. Material Electrónico. Revisado el 9 de octubre de 2006.

http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s_america/Columbia/Paper%20-%20Del%20convenio%20de%20Paris%20de%201883%20a%20la%20decision%20486%20de%202000.pdf

33. Del Río, Carolina. La propiedad intelectual y los derechos del agricultor. Revista del Campo. El Mercurio. Revisado el 28 de noviembre de 2007. <http://blogs.elmercurio.com/revistadelcampo/2007/11/05/la-propiedad-intelectual-y- los.asp>

34. Educacional. Invenções Brasileiras Material electrónico. Revisado el 16 de septiembre de 2006.

<http://www.educacional.com.br/reportagens/expo500/expo500.asp>

35. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Año XIII. Número 234. Lima, 21 de noviembre de 1996. Material Electrónico. Revisado el 6 de octubre de 2006.

<http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace234.pdf#search=%22%20%22acuerdo%20de%20cartagena%22%20%22decision%20N%C2%BA%2085%22%22>

36. González Merino, Arcelia. Propiedad intelectual sobre la materia viva y transferencia de tecnología. Material Electrónico. Revisado el 21 de septiembre de 2006. <http://www.fundaj.gov.br/rtec/art/art-019.html>
37. González Serrano, Karla María. El Convenio De Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Su Conveniente Ratificación. Trabajo de Graduación para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas. Universidad Doctor José Marías Delgado. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. San Salvador. El Salvador. Enero de 1994. Material Electrónico. Revisado el 2 de octubre de 2006. <http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39e032fd06256b3e006d8a73/49814aab1f582e4706256b3e00747adb?OpenDocument&Click=>
38. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Propiedad Industrial en México. Material electrónico. Revisado el 30 de agosto de 2006. http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/promocion/inf_94/3wanua941.html
39. Intellectual Property Run Amok. Material electrónico. Revisado el 28 de agosto de 2006. http://motherjones.com/news/exhibit/2006/03/intellectual_property.html
40. Juárez, Miguel Ángel. Protección de la Propiedad Industrial. Antecedentes y conceptos básicos. Material electrónico. Revisado el 16 de septiembre de 2006. <http://www.afcea.org.ar/biv/biv02.htm>
41. Labriega Villanueva, Pedro Alfonso. Algunas consideraciones sobre el derecho de Propiedad Intelectual en México. Material electrónico. Revisado el 13 de septiembre de 2006. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf#search=%22%20%22mexico%22%20%221832%22%20%22ley%20de%20patentes%22%22>
42. Marcolin, Neldson. La primera patente. 2002. Material electrónico. Revisado el 16 de septiembre de 2006. <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=561&bd=1&pg=1&lq=es>
43. Martínez Medrado, Gabriel. Patentes de Invención: Aspectos controvertidos sobre el proceso de cambio legislativo en la República Argentina. Tesis final. Universidad Nacional de Mar del Plata. Magíster Scientiae en aspectos jurídicos y económicos de las nuevas

tecnologías. 1996. Pág. 5. Material electrónico. Revisado el 13 de septiembre de 2006.
<http://www.geocities.com/martinezmedrano/Tesis.doc>

44. Morris, Julian; Mowatt, Rosalind; W. Duncan Reekie; Tren, Richard. Una cuestión de ideas: La Discusión sobre la globalización y la Propiedad Intelectual. Material electrónico. Revisado el 28 de agosto de 2006.

http://www.cnehealth.org/pubs/ideal_matter_espanol.pdf#search=%22%20%22estatuto%0de%20monopolios%22%20%221623%22%22

45. Nogueira, Uziel; Taccone, Juan José (Editores). Informe Andino. Departamento de Integración y Programas Regionales. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe – INTAL. Banco Interamericano de Desarrollo. Año 1. Informe Andino N° 1. Buenos Aires. Argentina. 2002. Material Electrónico. Revisado el 5 de octubre de 2006.

http://www2.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/eInforme_Andino_1.pdf#search=%22%22origen%20del%20acuerdo%20de%20cartagena%22%22

46. Núñez Jiménez, Fernando Edgar. La nueva política exterior de la Unión Europea y los países miembros del Pacto Andino. Material electrónico. Revisado el 5 de octubre de 2006.

<http://www.cidob.org/castellano/Publicaciones/Afers/31fernando.cfm>

47. Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Material Electrónico. Revisado el 1 de septiembre de 2006.

<http://historico.oepm.es/museovirtual/coleccion.asp?modalidad=0&idioma=es>

48. Ordóñez Verdezoto, María Victoria. La reproducción de una obra para el uso personal en el mundo de la informática ¿piratería o no piratería? Material Electrónico. Revisado el 3 de septiembre de 2006.

<http://www.monografias.com/trabajos5/pirat/pirat.shtml>

49. Palacios, Josefa Venancia Azucena; Bernal Juárez Nora Ligia; Portillo Barrera, Juana Antonia. La Propiedad Industrial. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Departamento de Derecho Privado y Procesal. San Salvador, El Salvador. Enero de 1992. Material electrónico. Revisado el 24 de agosto de 2006.

<http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39e032fd06256b3e006d8a73/1d2097501c1fafdd06256b3e00747bd4?OpenDocument>

50. Pérez Álvarez, Félix S. *Diferencias jurídicas que permiten la distinción entre las Denominaciones de Origen y las Marcas*. 02 de Septiembre de 2006. Material electrónico. Revisado el 24 de agosto de 2006.
<http://www.comunicacionempresarial.net/articulo.php?ida=47>
51. Pérez Vidal, Vicente. (Coordinador de proyecto). "Perspectivas y elementos de discusión del mercado del cobre." En *Mercado y desarrollo sustentable en la minería*. Recopilación de trabajos. Material Electrónico. Revisado el 24 de octubre de 2006.
http://www.cochilco.cl/prensa/libros/libro_cochilco-20060126.pdf
52. Ramos, Sucet Beoto. *Antecedentes de la protección de las invenciones*. Material electrónico. Revisado el 2 de septiembre de 2006.
http://www.betsime.disaic.cu/secciones/tec_nd_05.htm
53. Sargent y Krahn. *Tratados de libre comercio que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen*. Página 2. Material Electrónico. Revisado el 30 de noviembre de 2007.
http://www.cariola.cl/rps_cariola_v50/OpenSite/Cariola/Publicaciones%20y%20Prensa/Propiedad%20Intelectual/20060220102254/prop_inte_2005_04.pdf
54. SICE, Foreign Trade Information System. Material Electrónico. Revisado el 11 de noviembre de 2006. http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_USA/CHL_USA.ASP
55. Teijelo, Javier Ramón. *Aproximación real al conservatorio de artes. (1824 – 1850) Precedente institucional de la ingeniería industrial moderna*. Material electrónico. Revisado el 3 de septiembre de 2006.
http://biblioteca.upc.es/bib240/quaderns/arxius/Q5/real_conservatorio.pdf#search=%22%20%22ley%20de%20patentes%22%20%222%20de%20octubre%20de%201820%22%22
56. TheSlogan Magazine. *Las marcas pelean contra sus clones*. Material Electrónico. Revisado el 11 de noviembre de 2006.
http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&task=view&id=3796&Itemid=15

57. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 7-IP-94. Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la misma Comisión. Material Electrónico. Revisado el 5 de octubre de 2006.
<http://www.comunidadandina.org/normativa/gace/g151a200.htm>
58. Viana, Andrée. Sistema de Solución de Controversia en la Comunidad Andina. Material Electrónico. Revisado el 2 de octubre de 2006.
<http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/FCI10aav.pdf#search=%22%22origen%20del%20acuerdo%20de%20cartagena%22%22>