



# Manual para la Protección de Innovaciones Tecnológicas Universitarias

PROCEDIMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Javier Ramírez • Davor Cotoras • Eduardo Soto • Leonardo Reyes

**MANUAL PARA LA PROTECCION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS UNIVERSITARIAS**  
PROCEDIMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

© 2009, Universidad de Chile

Publicación de la Comisión Central de Propiedad Industrial,  
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo

Inscripción N°181.861 Santiago de Chile  
ISBN: 978-956-19-0637-2

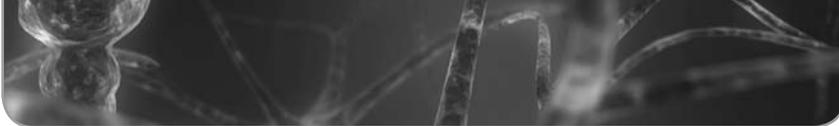
Diseño y Producción  
Gráfica Metropolitana

Derechos de edición reservados

Se puede hacer reproducción parcial de la obra, citando la fuente.

Se terminó de imprimir esta primera edición de 1.500 ejemplares, en julio de 2009

Imágenes: bajo licencia Creative Commons



**UNIVERSIDAD DE CHILE**

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo

Comisión Central de Propiedad Industrial

MANUAL PARA LA PROTECCION DE  
INNOVACIONES TECNOLOGICAS  
UNIVERSITARIAS

PROCEDIMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

---

Javier Ramírez R.

Davor Cotoras T.

Eduardo Soto B.

Leonardo Reyes R.

Editor

---

2009



UNIVERSIDAD DE CHILE

**Rector**

Víctor Pérez Vera

**Vicerrector de Investigación y Desarrollo**

Jorge E. Allende

**Comisión Central de Propiedad Industrial**

Davor Cotoras T.

**Presidente**

Víctor Cifuentes G.

Rodrigo Cooper C.

Javier González M.

Gabriel Riveros U.

Eduardo Soto B.

**Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología**

Vivian Heyl Ch.

**Presidenta**

**Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología 2004-2008**

M. Isabel Meneses C.

**Directora**

**Programa de Investigación Asociativa**

César Muñoz H.

**Director**

Marcela Iglesias G.

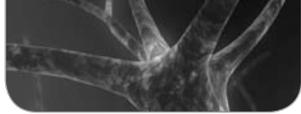
**Coordinadora Vinculación Ciencia-Empresa**



GOBIERNO DE CHILE  
CONICYT



BANCO  
MUNDIAL



# Agradecimientos

Este manual es financiado por el Proyecto “Concurso de Incentivo al Patentamiento Universidad de Chile y Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnología-CONICYT/ Banco Mundial”. Actualmente este concurso es administrado por el Programa de Investigación Asociativa de CONICYT.

Deseamos agradecer a todas las personas que colaboraron durante la ejecución de este proyecto y aportaron con su conocimiento para este resultado: Camilo Quezada B., Texia Gorman G., Claudio Rabuco, Isabel Revecó, Liliana Quezada, Mónica Morales, Daniela Ubierna, Fernando Venegas y a toda la comunidad universitaria que ha participado en nuestras convocatorias.

**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
**VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Jorge Allende

**Vicerrector**

Daniel Wolff

**Director Académico de Investigación**

Patricio Velasco

**Director Ejecutivo de Investigación**

Jaime Pozo

**Director de Desarrollo y Transferencia Tecnológica**

Daniela Ubierna

**Asesora Legal**

Fernando Venegas

**Asesor Legal**

Rodrigo Díaz

**Coordinador de Proyectos**

Leonardo Reyes

**Coordinador de Investigación**

Alejandro García

**Profesional**

Claudia Daccarett

**Profesional**

Maritza Rodríguez

**Secretaria**

Gloria Rojas

**Secretaria**

Viviana Utreras

**Secretaria**

Estrella Muñoz

**Secretaria**

Carlos Soto

**Chofer**

Anibal Labrín

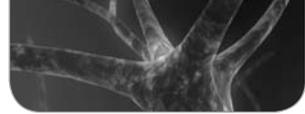
**Auxiliar**

Diagonal Paraguay 265, oficina 1403 Santiago

Fonos: 9782125 – 9782167 Fax: 9782120

ccpi@uchile.cl

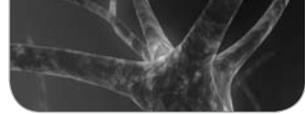
<http://www.uchile.cl/investigacion>



# Tabla de Contenido

|   |           |
|---|-----------|
| PROLOGO .....   | 9         |
| PRESENTACION .....  | 11        |
| Introducción .....  | 11        |
| Alcance del manual .....  | 13        |
| Paso a paso en la protección de innovaciones tecnológicas en UCH .....        | 16        |
| <b>I. RESULTADOS DE UNA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION .....</b>                  | <b>19</b> |
| 1. Invención .....  | 20        |
| 1.1 Exclusiones .....   | 20        |
| 1.2 Patentes de Invención .....   | 22        |
| 1.3 Requisitos de patentabilidad .....  | 23        |
| 1.3.1 Novedad .....   | 23        |
| 1.3.2 Nivel Inventivo .....   | 25        |
| 1.3.3 Aplicación Industrial .....   | 26        |
| 2. Modelos de utilidad: “Pequeñas Invenciones” .....                          | 27        |
| 3. Variedades Vegetales .....   | 28        |
| 3.1 Derecho de Obtentor .....   | 29        |
| 4. “Know How” .....   | 31        |
| 4.1 Secreto Industrial .....  | 32        |
| 5. Publicación, Bases de Datos y otros resultados .....                       | 34        |
| 5.1 Derechos de Autor .....   | 34        |
| 6. Otros resultados .....   | 35        |
| <b>II. PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE UN RESULTADO DE INVESTIGACION .....</b> | <b>37</b> |
| 1. Creadores e innovaciones universitarias .....                              | 37        |
| 2. Comisión Central de Propiedad Industrial .....                             | 39        |
| 3. Financiamiento .....   | 40        |
| 3.1 PBCT .....  | 41        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2 EAPI .....   | 41        |
| 3.2.1 Tramitación de la EAPI-UCH .....   | 42        |
| A. Beneficiarios externos .....  | 42        |
| B. Beneficiarios internos .....  | 43        |
| 4. Elección de países donde patentar .....   | 43        |
| 5. Búsqueda por clasificador temático de patentes .....                              | 43        |
| 6. Autoridad Pública que otorga protección intelectual .....                         | 45        |
| 6.1 Procedimiento para patentes y modelos de utilidad en Chile .....                 | 46        |
| 6.1.1 Procedimientos en INAPI .....  | 48        |
| 6.1.2 Aspectos técnicos de la solicitud de una patente .....                         | 48        |
| A. Resumen del invento .....   | 49        |
| B. Memoria Descriptiva .....   | 50        |
| C. Pliego de Reivindicaciones .....  | 54        |
| D. Dibujos del invento .....   | 57        |
| 6.2 Procedimiento para Variedades Vegetales .....                                    | 57        |
| 7. Costos de proteger innovaciones .....   | 59        |
| 8. Plazos de protección .....  | 60        |
| 9. Tramitación Internacional .....   | 60        |
| 10. Consideraciones finales .....  | 62        |
| Bibliografía .....   | 63        |
| Índice Analítico .....   | 69        |
| <b>III.- ANEXOS .....</b>  | <b>73</b> |
| 1. Ley N° 19.039, Propiedad Industrial .....   | 73        |
| 2. Reglamento Ley N° 19.039 .....  | 119       |
| 3. Ley N° 17.336, Propiedad Intelectual .....  | 146       |
| 4. Ley N° 19.342, Variedades Vegetales .....   | 177       |
| 5. Reglamento Universidad de Chile,<br>Decreto N° 21008, protección industrial ..... | 188       |
| 6. Reglamento EAPI .....   | 195       |



# Prólogo

Es un honor comentar este trabajo debido a que expresa de manera genuina el compromiso de una universidad pública con el desarrollo de Chile.

El “Manual para la Protección de Innovaciones Tecnológicas Universitarias, Procedimientos en la Universidad de Chile” será de extrema utilidad gracias a un enfoque que plasma de manera simple, concreta y concisa, el área de la Propiedad Intelectual, una materia compleja tratada con un lenguaje exacto y acucioso: el derecho de patentes.

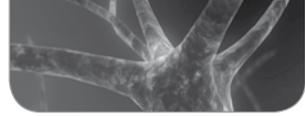
Este manual constituye un indudable aporte. En primer lugar, debido a que su estructura y lenguaje permite seguir paso a paso el proceso para obtener este tipo de protección. En segundo lugar, orienta al mundo universitario facilitando sea conocido por los principales generadores y transmisores de conocimientos en nuestra sociedad. Finalmente, el texto incursiona en un campo de profesionales que no necesariamente pertenecen al mundo de las leyes, ilustrando acerca de un conocimiento que hoy resulta imprescindible para competir en la exigente sociedad del conocimiento.

La Universidad de Chile, a través del manual presentado en estas páginas, realiza una importante contribución para instalar la Propiedad Industrial como un motor de desarrollo económico en nuestro país. Este trabajo refleja el esfuerzo de vuestra universidad en la construcción de una herramienta que facilite acceso fluido a la protección del conocimiento desarrollado para, de este modo, transformarlo en elemento esencial de la innovación productiva.

El Gobierno de Chile, y en particular en este nuevo Instituto Nacional de Propiedad Industrial, estamos cada vez más convencidos que la creación de valor y su protección, así como la transferencia tecnológica, nos permitirán alcanzar un alto nivel económico y un mayor bienestar para los chilenos.

Cristóbal Acevedo Ferrer  
Director Nacional  
Instituto Nacional de Propiedad Industrial





# PRESENTACION

---

## Introducción

Se hace cada vez más evidente en la llamada “economía basada en el conocimiento” la idea de que la superación de la pobreza y de la mejor calidad de vida de nuestra población está asociada al desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional. En la medida que estos resultados permitan la expansión del conocimiento, la transferencia de sus resultados al sector productivo y finalmente hacia el ciudadano, se estará avanzando en concordancia con la Estrategia Nacional de Innovación que impulsa el Estado de Chile.

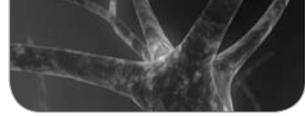
Los países más desarrollados han demostrado a través de su experiencia, que una de las principales instituciones en que se basa el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías, es a través de las patentes de invención y otras protecciones análogas que entrega la legislación en cada país y los tratados internacionales ad-hoc. La lógica detrás de esta institución es el incentivo a la creatividad de los individuos e instituciones, en pos de un mejoramiento general del nivel de vida de la comunidad, a través de asegurar al creador ganancias legítimas por su invención. Se busca generar el círculo virtuoso de la ciencia, tecnología, innovación, desarrollo y bienestar.

En Chile, la mayor parte de las innovaciones eventualmente patentables se desarrollan dentro del sistema de educación superior, por lo que cuando el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología de CONICYT convocó a iniciativas para incentivar el patentamiento en el país, la Universidad de Chile no dudó en postular y posteriormente llevar a cabo el I Concurso de Incentivo al Patentamiento PBCT 2004 para académicos de nuestra institución. Esta idea fue ampliada en 2006 al sistema de educación superior nacional al adjudicarse una segunda propuesta de incentivo al patentamiento asociada con tres universidades regionales, que permitieron realizar seminarios especializados en Arica, Punta Arenas, Valparaíso y Santiago, y financiar la tramitación de patentes de invención académicas.

La Universidad de Chile, con la creación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en diciembre del año 2002, quiso impulsar decididamente una política que fomentara la investigación básica y aplicada dentro de la comunidad universitaria, dando especial énfasis a la innovación tecnológica. Para ello tomó, entre otras medidas, la actualización de la reglamentación interna respecto de la propiedad

industrial, dando un nuevo impulso a la Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI), organismo asesor en estas materias, estableciendo la institucionalidad necesaria para fomentar esta tarea.

Hoy podemos decir que en concordancia con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la actual Rectoría, nuestra casa de estudios ha ido consolidando acciones de patentamiento y transferencia tecnológica al interior de la Universidad y aunque sabemos que aún quedan metas por cumplir, creemos firmemente en haber aportado en la creación de la cultura del patentamiento en nuestra institución. El objetivo de este manual es dejar testimonio escrito del trabajo realizado en la Universidad de Chile y entregar una herramienta de fácil lectura sobre innovaciones tecnológicas universitarias, que creemos puede servir a todo el medio universitario nacional.



# Alcance del manual

Es un hecho que en nuestro país desde hace décadas, ha existido un muy bajo nivel de protección de las innovaciones tecnológicas que se desarrollan, lo que se refleja en el escaso número de patentes solicitadas, tanto por nuestras universidades nacionales, como del sector privado. Esto es evidente si comparamos nuestra realidad a nivel de universidad, con otras instituciones de educación superior a nivel internacional. Además como no ha existido un manual práctico que oriente e instruya a los académicos en materia de propiedad industrial, la creación de éste se hace imperiosa, para poder resolver las dudas que a nivel académico surgen cuando se intenta proteger una innovación ocupando una patente como instrumento para dicha protección.

Las universidades chilenas han tenido problemas con políticas de incentivo al patentamiento, principalmente por tres motivos. El primero de ellos dice relación con la falta de incentivo para que los investigadores desarrollen tecnologías susceptibles de protegerse. En efecto, durante décadas se ha estado enseñando y fomentando la creación de la llamada “investigación básica”, cuya máxima expresión corresponde a la publicación de artículos en revistas científicas de nivel internacional. En esta labor, la Universidad de Chile se ha destacado ampliamente en el país, contribuyendo con ello a la creación de ciencia de impacto internacional. Consecuentemente, la evaluación y calificación de los académicos se ha medido en gran parte por el número de publicaciones realizadas, omitiéndose las posibles contribuciones que pudieran tener en la creación de tecnología, cuya culminación sería una patente de invención u otra forma de protección. De esta manera, un investigador se ve en la disyuntiva de elegir entre un artículo de alto impacto o una patente de invención. Generalmente, elegirá la primera por los motivos ya mencionados y optará por la segunda sólo cuando tenga una cantidad suficiente de publicaciones científicas, condenando la generación de tecnología a un rol secundario y marginal. Creemos que esta disyuntiva es sólo relativa, por lo que se han buscado los consensos necesarios para generar incentivo no sólo en la publicación científica, sino que también en el patentamiento.

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) está intentando generar un cambio de enfoque en las más altas autoridades académicas, que conduzca finalmente a la modificación del Reglamento de Evaluación y Calificación Académica. De esta forma, la generación de tecnología y su consecuencia natural, las solicitudes de protección de las innovaciones en general, y de patentes de invención en particular, tengan su propio peso específico en la evaluación y calificación del investigador.

El segundo factor que interfería en la protección de innovaciones universitarias era la inexistencia de una estructura orgánica interna funcional para llevar a cabo este proceso. En este sentido, una de las primeras medidas de la VID, fue la modificación de la normativa interna de la Universidad de Chile respecto a Propiedad Industrial. Es así como el 20 de agosto de 2003 se aprobó el Reglamento que establece el Procedimiento Interno referido a Patentes de Invención y Modelos de Utilidad desarrollados en la Universidad de Chile, Decreto Exento N° 0015488, que se incluye como anexo. Este reglamento se modificó nuevamente el año 2007<sup>1</sup>, con la firme intención que la normativa universitaria se pusiera al día con el cambio de legislación general en materia de protección a las obras del ingenio y con las necesidades de la propia comunidad académica. Dentro del concepto de innovación universitaria se engloban actualmente otros productos o resultados de investigación y su forma de protección ante la ley, como los dibujos y diseños industriales, la topografía de circuitos integrados, las variedades vegetales y los secretos industriales, sin descuidar la atención sobre las patentes de invención y los modelos de utilidad.

Se mantuvo el esquema anterior de repartición de beneficios, en que si bien la Universidad, por ley, es propietaria de las innovaciones desarrolladas por sus académicos, los eventuales beneficios económicos derivados de la transferencia tecnológica de dicha innovación, serán repartidos en tercios, correspondiéndole al o los investigadores uno de esos tercios.

Acorde con los derechos legales que tiene la Universidad sobre las innovaciones, se hace cargo también de las obligaciones inherentes a ellas. De esta manera se ha destinado una pequeña parte del presupuesto universitario para cubrir los gastos que implica la protección de las innovaciones, tiene la capacidad de obtener financiamiento externo, y dispone de recursos humanos que permiten una adecuada asesoría en los trámites que dicha protección acarrea.

Finalmente, la tercera razón por la cual nuestro nivel de generación de tecnología ha sido bajo, corresponde al desconocimiento existente al interior de la comunidad académica en todo lo relativo a la protección de las innovaciones y su posterior transferencia tecnológica. En efecto, tanto los aspectos legales como administrativos, e incluso los aspectos científicos de las invenciones, poseen una nomenclatura y léxico propio, que muchas veces parece lejano y confuso para el investigador universitario. Sucede lo mismo respecto a los costos asociados, su utilidad, alcance, función y eventuales beneficios de una innovación tecnológica. Es labor ineludible de esta Vicerrectoría, generar una nueva conciencia de la importancia de la creación de tecnología, el respeto por esta labor que conlleva un trabajo intelectual tanto o más arduo que la investigación básica, aunque de manera diferente.

---

<sup>1</sup> Reglamento Universidad de Chile, Decreto N° 21008, del 10 de septiembre de 2007.

Es justamente en el marco de esta función de educación y fomento que se genera este manual, que busca entregar una herramienta útil al investigador interesado en proteger los resultados de su investigación, pero que desconoce los caminos que debe recorrer para ello. El investigador encontrará una explicación de los conceptos básicos y de los procedimientos que debe seguir para proteger una innovación universitaria, con énfasis en la experiencia de la Universidad de Chile, pero que contiene los principios para que cualquier universidad fije sus propias reglamentaciones en materia de propiedad industrial.

En este texto, no se aborda toda la temática de la propiedad industrial, que incluye además las marcas y las indicaciones y denominaciones de origen. Ninguno de los dos temas se tratará aquí por tener menor relevancia en nuestro ámbito académico.

Tampoco se examina en profundidad la propiedad intelectual con relación a derechos de autor y conexos, por corresponder esta materia a una reglamentación diferente y estar centrada su filosofía en el fomento de las artes y la cultura en general, y no en la generación de tecnología, que es a lo cual nos referiremos en este manual.

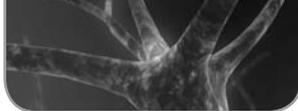
A pesar de que es una materia muy discutible, en nuestro país y al menos en lo formal, los temas ligados a la protección de *software* se tratan como un problema de derecho de autor más que de propiedad industrial. La excepción a lo anterior lo constituye el *software* de aplicación industrial, que puede tener un tratamiento de patente de invención, en la medida que se presente como software incorporado a un equipo o sistema que lo controle, cumpliendo requisitos expresados en la ley. En contraposición, Estados Unidos, acepta algoritmos matemáticos y códigos fuente, justificados en su utilidad práctica. Conocidos son los casos por ejemplo de IBM y Google que han patentado sus principales desarrollos. Actualmente, éste es un tema de alta controversia y que no ha alcanzado un consenso generalizado a nivel internacional<sup>2</sup>.

En el mundo, la reglamentación en propiedad industrial tiende a una creciente normalización y evolución. Como resultado de ello, la legislación nacional ha sufrido una importante modificación que ha entrado recientemente en vigor. Este manual recoge dichas modificaciones y las normas internacionales pertinentes, teniendo presente el estatuto jurídico antiguo cuando sea oportuno.

Finalmente este manual no aborda los aspectos de transferencia tecnológica propiamente tal. Es claro que una patente cumple su ciclo con la entrada al sector productivo a través de una licencia o venta de ella, pero por los alcances del manual, estos aspectos sólo se considerarán someramente en lo que la reglamentación indica, ya que por su complejidad debería ser motivo de otros documentos de apoyo para el sistema universitario nacional.

---

<sup>2</sup> Se recomienda ver el siguiente artículo, que analiza en profundidad estos aspectos. *Andrade, Elvira; et al. Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da experiência internacional? Brasileira de Inovação. 2007, vol. 6, n°1, pp. 31-53.*



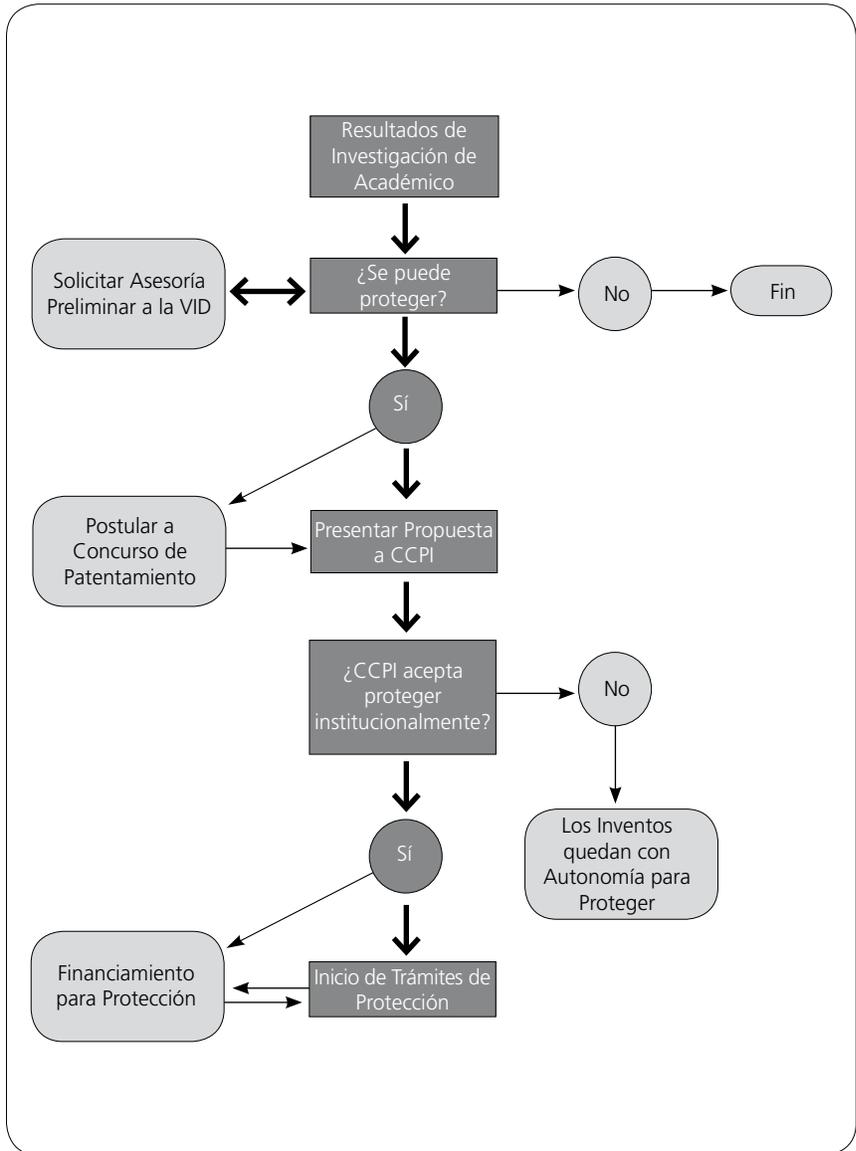
# Paso a paso en la protección de innovaciones tecnológicas en la Universidad de Chile

Si usted es un creador de la Universidad de Chile interesado en proteger alguna Innovación Tecnológica que se haya desarrollado en el marco de su trabajo académico o investigativo, resumimos los procedimientos a seguir:

1. Si tiene dudas respecto de la patentabilidad de los resultados de su investigación, la VID lo puede asesorar en este punto, por lo que puede contactarse con el asesor legal de la Vicerrectoría, que actúa como secretario ante la CCPI, fonos: 978-2408 ó 978-2145, email: [ccpi@uchile.cl](mailto:ccpi@uchile.cl)
2. Presentar su propuesta ante la Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI), para que ésta decida acerca de la factibilidad y conveniencia de obtener una patente a nombre de la Universidad de Chile.
3. Las formas de acceder a la CCPI actualmente son dos:
  - a) Postular al Concurso de Incentivo al Patentamiento que la VID convoca anualmente. Con sólo postular a este concurso, los antecedentes son remitidos internamente ante la CCPI.
  - b) Llenar el formulario respectivo, que se encuentra disponible en la página web de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y presentar los demás antecedentes que la Comisión estime pertinente.
4. Si la CCPI acepta el patentamiento a nombre de la Universidad de Chile, se buscarán los recursos necesarios para tramitar las patentes en Chile y/o en el extranjero, según corresponda. Los recursos de la VID están priorizados a través de los concursos de incentivo al patentamiento, la indicación del Vicerrector de Investigación y Desarrollo; y en algunos casos el mismo creador puede iniciar el proceso de patentamiento con fondos de proyectos de investigación, a través de recursos asignados para ello.
5. Una vez iniciado el proceso de patentamiento, se coordinarán con la VID el seguimiento y mantención de la patente nacional y en el extranjero, así como las estrategias de transferencia tecnológica a seguir con la invención.

El detalle de estos aspectos y sus definiciones componen el contenido de este manual.

## Paso a paso en la protección de innovaciones en la Universidad de Chile



Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 2009.



# PARTE I

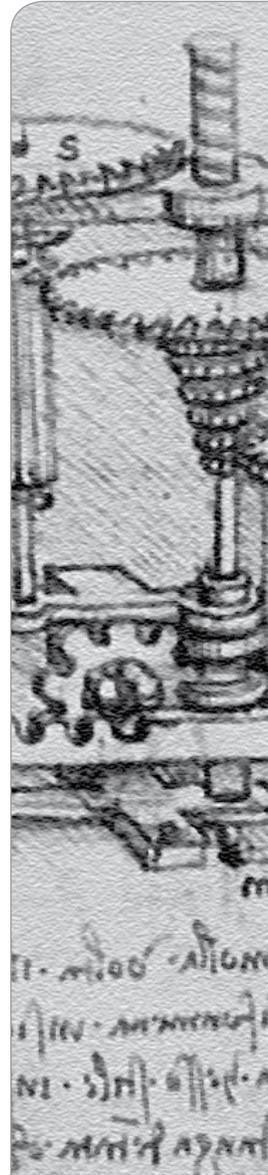
---

## Resultados de una actividad de investigación

Ya sea que se planifique o no, es posible obtener ciertos productos como resultado de una actividad científica o tecnológica, cuya naturaleza dependerá del tipo de investigación de que se trate, el objetivo que se haya planteado, el origen de los fondos con que se cuente y por supuesto, el azar. Es así que grandes descubrimientos científicos han sido producto directo de una casualidad que el ojo entrenado y la curiosidad del investigador tradujeron en resultados concretos y reproducibles. En la actualidad sin embargo, la mayoría de las investigaciones se realizan de acuerdo a un meticuloso plan hecho de antemano, exigido por los actuales estándares de rigurosidad científica y los requisitos impuestos por aquellos que financian dichos estudios, ya sea un fondo estatal de investigación, un privado que espera un resultado concreto de su inversión o de la misma unidad académica.

En este escenario, es necesario tener en cuenta que algunos de los posibles resultados de dicha investigación son apropiables y que la forma en que esta apropiabilidad se haga efectiva, dependerá del tipo de resultado de que se trate. Algunos de esos resultados serán esperados y otros, por el contrario, serán completamente sorprendidos. Para sistematizar el contenido de este documento, dividiremos los diferentes resultados de una investigación en invenciones (en donde se tratarán también los descubrimientos), modelos de utilidad, variedades vegetales, secretos industriales, publicaciones y otros resultados.

A continuación haremos una breve síntesis de los conceptos básicos que permitirán al investigador saber ante qué tipo de resultado se encuentra, si es posible su apropiabilidad, y de ser así, cuál es la mejor manera de protegerla. Estos conceptos están basados en las leyes vigentes, reglamentos, tratados internacionales de aplicación en Chile y en nuestra propia normativa universitaria.



# 1. Invención

Todos tenemos un concepto, aunque sea vago, de lo que consideramos una invención o invento. Sin embargo, para estos efectos debemos recurrir a la definición legal del concepto. Para nuestra legislación: *“se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”* (Art. 31, Ley 19.039).

De esta manera, podemos ver que el concepto fundamental que subyace tras el término invención o invento, es el problema que resuelve. Esa será la pregunta fundamental que se debe responder al momento de intentar proteger un resultado de investigación: ¿Qué problema concreto se resuelve? Es crucial tener la respuesta a esta pregunta, ya que no pocas veces sucede que el resultado de una investigación efectivamente “no resuelve” un problema de la técnica, en el sentido que la ley le asigna esta expresión, sino que es otra cosa, como un descubrimiento, el entendimiento o explicación de un fenómeno natural, la descripción o caracterización de una especie animal o vegetal, teorías, hipótesis, etc.

## 1.1. Exclusiones

Consecuentemente con la definición que se hace del invento, la ley establece una serie de exclusiones y enumera aquellos casos que no considera como invenciones, y que por tanto, no tendrán protección mediante patente de invención (Art. 37, Ley 19.039):

La primera de estas exclusiones indica claramente que no se consideran inventos *“los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”* (Art. 37, letra a). El descubrimiento, sea este un hallazgo o el resultado de una larga investigación con ese fin, no se considera un invento, sin importar la relevancia o importancia científica que este pueda tener. La finalidad tras este requisito es que los inventos deben entenderse como una obra del ser humano, algo que efectivamente el investigador haya creado o diseñado, y no sólo un descubrimiento, por mucho trabajo o dinero que se haya invertido para llegar a ese hallazgo. En la misma categoría encontramos las teorías científicas, como cualquier hipótesis, aun cuando esta teoría se haya consolidado hasta convertirse en una verdadera ley científica. Nada obsta a que esta ley o teoría pueda servir de base para algún invento posterior, como podría ser las alas de un avión, que se basan ciertamente en las leyes de la aerodinámica (entre otras). Quien haya enunciado las leyes de la aerodinámica no podrá reclamar derecho alguno sobre las alas u otros artefactos creados bajo el amparo de su teoría. Sirva la misma explicación para los métodos matemáticos.

Otra exclusión importante de la ley dice relación con *“las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad”* (Art. 37, letra b). En sentido estricto, cualquier nueva especie, raza o género, animal o vegetal, es un descubrimiento. No obstante lo anterior, ha debido especi-



ficarse esta exclusión en nuestra legislación y en el derecho comparado, debido al avance de la biotecnología, que a través de ADN recombinante, permite “inventar” nuevos animales y plantas con características de interés para el ser humano. Esta exclusión tiene matices, ya que no se considera invención al animal o planta como tal, pudiendo protegerse, como se verá más adelante, los procedimientos para lograr dicho animal o planta modificada. Tampoco se consideran inventos los “*procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección*” (Art. 37, letra b). Esta excepción viene a reforzar lo expuesto, en el sentido de restringir la posibilidad de apropiarse aun de los procedimientos para obtener plantas y animales, cuando éstos sean sólo un reordenamiento de los procesos naturales destinados al efecto. Lo que se busca en el fondo es recompensar la actividad humana, la inventiva del investigador que logra un producto que resuelve un problema de la técnica, y no el aprovechamiento o uso de lo que la propia naturaleza ha desarrollado. Se excluye también a las variedades vegetales, ya que poseen su propia forma de protección, como se verá más adelante.



Tampoco se consideran invenciones los métodos de negocio ni las actividades puramente mentales, intelectuales o de juego (Art. 37, letra c). A pesar de la importancia que un buen plan de negocios puede tener en el éxito de un emprendimiento, dichos planes no son considerados como invención por nuestra legislación ni por gran parte de la legislación comparada, con la notable excepción de Estados Unidos, donde los métodos de negocios son considerados inventos y por lo tanto, completamente patentables. Se podrá discutir la pertinencia o utilidad de esta norma, pero en la práctica el texto de la ley chilena es clara en esta excepción.

Otra exclusión en nuestra legislación, indica que no se consideran inventos “*los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos*” (Art. 37, letra d). El fundamento de esta exclusión es dejar fuera del comercio la salud humana y animal, no obstante lo cual, y debido al esquema de mercado actual, sí se consideran invenciones los métodos para poner en práctica un determinado tratamiento médico, como por ejemplo un “kit de diagnóstico”. El aparato o procedimiento que posibilita detectar una enfermedad se considera invención y podrá ser susceptible de apropiación, cosa que no ocurre con el tratamiento mismo de dicha enfermedad.

La ley tampoco considera invención los cambios menores que se puedan hacer a otra innovación que ya se encuentre en el estado de la técnica, como “*el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales...*” (Art. 37, letra e). Sin embargo, la misma ley plantea una excepción general

a esta norma, que en la práctica permite que un nuevo uso sea considerado invención, siempre y cuando este segundo uso resuelva un problema de la técnica, cumpla con los requisitos generales de patentamiento que veremos más adelante, y además el objeto sobre el que recae el nuevo uso requiera un cambio en la forma, dimensiones, proporciones o materiales. Así por ejemplo, si tenemos una molécula que es conocida para fabricar un medicamento contra la enfermedad A y encontramos que esta misma molécula puede ser usada para la enfermedad B, este nuevo uso, por sí solo podrá considerarse invención, siempre y cuando para que logre resolver el problema de la técnica (curar la enfermedad B) se haga un cambio, por ejemplo, en el vehículo que se utiliza para que ingrese al organismo, los excipientes en la elaboración del nuevo medicamento, la fase cristalina en que se presenta, etc. Es necesario tener presente que lo que se considerará como invento (y por tanto sobre lo que recaerá eventualmente la patente) es este nuevo uso en sí, y no la molécula (que podrá estar o no protegida por otra patente).



Finalmente, la ley no considera invención *“parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma”* (Art. 37, letra f). Esta es una excepción que se relaciona con las anteriores, puesto que considerar invento la parte de un ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza, constituiría sólo un descubrimiento. A su vez, considerar el genoma o germoplasma de un organismo como invención, sería en la práctica, considerar como invención al animal o a la planta misma. Ahora bien, la exclusión dice relación con los seres vivos o material biológico tal como se le encuentra en la naturaleza, es decir, aquel que no ha sufrido modificaciones por parte del investigador. En teoría entonces, podría considerarse como invento y obtenerse la protección de una patente de, por ejemplo, una célula o algún organelo dentro de ella, modificado por el investigador. Es importante tener en cuenta que los microorganismos per se (aislados), tales como bacterias, hongos etc., sí pueden ser patentados, ya que su aislamiento entre muchos otros microbios presentes en una muestra y su uso para resolver un problema particular de la técnica, requiere claramente de una fuerte actividad inventiva. La misma disposición presenta otra contra excepción: *“Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos...”*. Así entonces, si bien podría no considerarse como invención, por ejemplo, una determinada porción de material genético sin modificar, sí podría solicitarse la patente de un procedimiento que utilizara ese material aislado como marcador genético.

## 1.2. Patentes de invención

Analizados los puntos anteriores y habiendo determinado que el resultado de nuestra investigación no tiene exclusiones para ser considerado un invento, debemos proceder a analizar los requisitos específicos para su protección. La forma adecuada para ello es la patente de invención. La ley también tiene una definición al respecto:

*“Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención” (Art. 31, Ley 19.039).*

Son varios los conceptos que se desprenden de esta definición que son relevantes para el investigador.

En primer lugar, la patente es un derecho que concede el Estado, una vez cumplidos todos los requisitos y formalidades que veremos a continuación, a quien desarrolla una invención que se considere digna de protección. La duración de la protección es de 20 años, contados desde la fecha que se realizó la solicitud. Pese a que el plazo desde la solicitud a la concesión efectiva suele ser muy largo, la protección para el inventor comienza desde el día de la solicitud. Este derecho es exclusivo, es decir, que no pueden existir dos patentes para un mismo invento, y que quien sea titular de un derecho de patente, podrá, entre otras facultades que concede la ley, impedir que un tercero haga uso de cualquier manera de su invento protegido (salvo ciertas excepciones que indica la ley). Es importante destacar que los derechos que concede la patente de invención son por regla general negativos, es decir, que la mera concesión de ésta, a una persona no le da derecho a producir o comercializar el producto patentado, sino que le da derecho a impedir que cualquier otro lo haga. El que el titular de una patente pueda producir o comercializar su producto podrá o no depender del cumplimiento de otras normas legales (tributarias, sanitarias, aduaneras, etc). Es importante destacar que el derecho privativo que entrega una patente puede llegar a ser cuestionable si el titular de dicho derecho simplemente impide que otros la lleven a cabo sin realizar los esfuerzos pertinentes para poner la invención en manos del público; en otras palabras, el hecho que una patente no sea administrada por su propietario puede obligar en casos especiales a la intervención del Estado para autorizar su uso.

La ley establece explícitamente los requisitos que debe tener una invención para ser patentable: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

### **1.3. Requisitos de patentabilidad**

#### **1.3.1. Novedad**

La misma ley se encarga de definir la novedad: *“Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.”*



*“También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior” (Art. 33, Ley 19.039).*

Como la intención última de la institución de las patentes de invención es la transferencia de tecnología, es decir, que el invento como tal se incorpore al acervo de conocimiento de la humanidad y llegue a ser usado por las personas, es que precisamente se busca que exista un avance respecto a todo el bagaje cultural y científico existente. Toda esta acumulación de conocimientos que ostenta la humanidad a través de su historia en la disciplina específica a la que se circunscribe la solicitud respectiva, es lo que la ley entiende como el **estado de la técnica** o **estado del arte**. No basta además, con que el invento sea original en nuestro país, sino que también debe ser novedoso respecto del mundo<sup>1</sup>.

El privilegio industrial de la patente es una contraprestación que da el Estado, en compensación por el avance en ciencia y tecnología que hace el inventor. Cuando el invento no es nuevo, la contraprestación carece de sentido. La novedad es el requisito más importante para el patentamiento de un invento.

Una importante excepción a la novedad lo constituye la llamada “prioridad”. Como indicamos anteriormente, las patentes son privilegios que concede el Estado respectivo, razón por la cual no existe una “patente mundial o universal”. Cada vez que se quiera obtener protección en un país en particular, deberá recurrirse a las autoridades respectivas de dicho país para tramitar la solicitud de patente. Pero este hecho, hace que el invento correspondiente entre en el estado de la técnica, lo que nos impediría solicitar la protección en los demás países para el mismo invento, a menos que se hiciera en todos ellos simultáneamente. Conciente de la imposibilidad física de tal alternativa, existe la prioridad. El reglamento de la ley la define como *“el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo hecho con anterioridad en Chile o en el extranjero”* (Art. 2, Reglamento de la Ley 19.039). Lo anterior quiere decir que una vez presentada la solicitud de patente en el extranjero, o en Chile, el solicitante tiene el plazo de un año para presentar la misma solicitud ante otras oficinas nacionales en el resto del mundo. Durante este plazo, tendrá prioridad para hacerlo, prevaleciendo sobre otras posibles solicitudes hechas en este lapso ante esas oficinas. Este derecho emana del llamado Convenio

---

<sup>1</sup> Esto también nos lleva a un campo poco explorado por nuestros académicos, y es el utilizar las bases de datos de patentes como fuente de información tecnológica, extremadamente útil para futuros desarrollos en la misma área. Por lo anterior, se incluye una sección de búsquedas por clasificador temático de patentes.

París, tratado internacional que regula esta materia y del cual Chile y la mayor parte de los países del mundo son signatarios.

Otra excepción a la novedad, se refiere a las llamadas divulgaciones inocuas. Esta excepción es de la máxima importancia para los investigadores, dado el actual desconocimiento del sistema de patentes, y la presión existente para la publicación de resultados. En efecto, luego de las últimas modificaciones legales, es posible solicitar una patente, aunque el invento se haya divulgado en una publicación científica o por cualquier otro medio. Para esto se cuenta con el plazo de un año y la solicitud debe ser hecha por la misma persona que divulgó el invento. Mismo plazo se tiene si la divulgación fue hecha "con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante" (Art. 42, letra b). Esta excepción trata sobre la posibilidad de que quien haga divulgación no sea el inventor o alguien autorizado por él, sino que por el contrario, haya sido hecha precisamente para impedir su patentamiento posterior. Puede ser resultado de la violación de un convenio de confidencialidad o contrato de trabajo de las personas involucradas en el desarrollo de la invención, o de un tercero, como por ejemplo un competidor. No obstante lo amplia y útil que pueda parecer esta excepción, debemos utilizarla sólo en caso de emergencia. Se debe enfatizar fuertemente este punto, debido a que la divulgación inocua sólo está presente en algunas legislaciones, y reduce considerablemente la posibilidad de solicitar una patente sobre una tecnología ya divulgada en otros países.



Existe otra institución que podría considerarse una excepción al requisito de novedad. Como se explicó anteriormente, no hay un sistema de patente mundial o universal, sin embargo existe un tratado internacional que crea un sistema procedimental que facilita la tramitación de una misma solicitud en varios países. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o PCT, que se describe más abajo, permite un plazo de 30 meses, desde la primera solicitud, para requerir la protección en cada uno de los países en que la tecnología sea de interés. Antes de que terminen esos treinta meses, el solicitante debe decidir en qué países efectivamente solicitará la protección, etapa conocida como "fase nacional". Una vez comenzada la fase nacional, la tramitación continúa de acuerdo a la legislación de cada país. En materia de costos, el proceso en general se encarece, pero tiene como beneficio ganar tiempo para seleccionar los países en donde se protegerá la tecnología.

### **1.3.2. Nivel inventivo**

El nivel inventivo está definido por la ley: *"Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica"* (Art. 35, Ley 19.039). Al igual que la novedad, el nivel inventivo de una invención debe contrastarse con el estado de la técnica. A diferencia de la novedad,

que es un requisito objetivo, ya que un invento es nuevo o no lo es, el nivel inventivo es un requisito subjetivo, ya que lo que se desea determinar es si el invento representa un avance sustantivo respecto al estado de la técnica y el punto de vista que se toma para determinarlo es el de una persona, un experto en la materia. Este experto, o perito, es una ficción jurídica, una abstracción. Si bien es cierto, será una persona o grupo de personas la que determinará finalmente si una determinada solicitud tiene nivel inventivo, el punto de vista que esas personas deben considerar es el de un perito imaginario, una persona que conoce todo el estado de la técnica, pero que no posee imaginación o capacidad inventiva. Dicho de otra manera, un invento tendrá nivel inventivo cuando no se derive de manera lógica de lo que ya existe. Un ejemplo lo ilustrará mejor: si en el estado de la técnica ya existen las sillas (que resuelve el problema A de la técnica), y por otra parte existen los cojines (que resuelven el problema B de la técnica), la invención que reivindique una silla con cojines incorporados (que resuelve el problema AB de la técnica) se entenderá derivada de manera lógica de lo conocido y por tanto carecerá de nivel inventivo. Otro ejemplo: una nueva aleación deriva su característica de resistencia a la abrasión, gracias a que uno de los elementos de los que se compone (el elemento X) es efectivamente resistente a la abrasión; una nueva solicitud de patente carecerá de nivel inventivo si reivindica una nueva aleación con el doble de resistencia a la abrasión, si esta solicitud incorpora un compuesto en donde el elemento X se ha duplicado.



### **1.3.3. Aplicación industrial**

“Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca” (Art. 36, Ley 19.039).

En general, todos los procesos o productos tecnológicos poseen aplicación industrial, por lo que cumplen con dicho Artículo de la ley. Se trata de un requisito más bien atávico, propio de la época industrial, momento de creación de la legislación de patentes moderna. En libros de texto suele indicarse como ejemplo de inventos sin aplicación industrial aquellos que intentan proteger procesos que operan claramente de forma contraria a los principios y leyes físicas ya bien establecidas, como en el caso de creación de energía a partir de la nada o un móvil perpetuo. Como sea, este requisito no suele presentar problemas ni tener mayor relevancia en la tramitación y obtención de una patente.

Últimamente, sin embargo, este requisito de patentabilidad ha recobrado validez en el ámbito de las invenciones biotecnológicas, especialmente a partir de resultados

de las investigaciones del genoma<sup>2</sup>. Así por ejemplo, se han rechazado solicitudes de patentes por falta de aplicación industrial, cuando lo reivindicado es una secuencia aislada de un gen, sin indicar su aplicación, ya que ésta aún no se conoce. Esto tiende a ocurrir en el área de la investigación genómica, debido a que se intenta proteger los resultados intermedios ante la presión de eventuales competidores. Por ello, cuando lo que se desea proteger es una secuencia de un gen que expresa una proteína, es requisito que se identifique cuál es la proteína y cuál es su función. De la misma manera, si la secuencia del gen que se desea patentar no expresa una proteína, si no es un gen regulatorio, entonces se debe indicar claramente la función de este gen y su utilidad en el marco de la solicitud de patente. Más complejo es el caso de la protección de los polimorfismos singulares de nucleótidos o SNP<sup>3</sup>, por su sigla en inglés, porque estos polimorfismos pueden estar asociados a la predisposición a enfermedades, pero aún no se tiene certeza respecto al mecanismo de funcionamiento o forma de participación en que una secuencia determinada resuelve un problema determinado. De esta manera, si se intenta obtener una patente de invención basada en esa relación causal y sin los mecanismos exactos, dicha solicitud será rechazada por falta de aplicación industrial.



## 2. Modelos de utilidad: “pequeñas invenciones”

Tanto en nuestra legislación como en la legislación comparada, existe una categoría “menor” respecto a las invenciones, aunque comparte su filosofía. Se trata de proteger desarrollos tecnológicos que pueden tener un impacto económico importante, y que en efecto sean una contribución al acervo tecnológico de la humanidad, pero que sin embargo no representen un avance tal que justifique otorgarles una patente de invención. Los franceses la llaman “la pequeña patente” y aunque el nombre pareciera sonar un tanto peyorativo, describe de manera bastante cercana su naturaleza. El instrumento legal de protección que corresponde es el modelo de utilidad. En general los modelos de utilidad no tendrán un gran impacto o relevancia como resultados de una investigación académica universitaria, no obstante, son de vital importancia en la economía de muchos países y el número de solicitudes de modelos de utilidad excede con creces al de patentes de invención. En nuestro país sin embargo, su número es menor, sin que exista una explicación clara al respecto.

La ley define los modelos de utilidad como “...los instrumentos, aparatos... en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que esta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a

---

<sup>2</sup> Conviene revisar esta discusión en detalle en el artículo Macer D R J. Patent or perish? An ethical approach to patenting human genes and proteins. The pharmacogenomics journal 2002;2(6):361-6.

<sup>3</sup> Single Nucleotide Polymorphisms, SNP.

que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía” (Art. 54, Ley 19.039). Como podemos ver, respecto a la invención, el centro de atención se mueve desde el concepto de “solución a un problema técnico” al de “utilidad”, requisito fundamental en esta institución.

Los requisitos de un modelo de utilidad son: novedad y aplicación industrial, siendo válidos para ellos la explicación dada para las patentes de invención. El concepto de utilidad subyacente se puede explicar con un ejemplo. Si a una silla, que es algo que ya existe, le agrego ruedas (que también existen) para su fácil desplazamiento, le estoy incorporando un cambio de forma que le produce al total (la silla con ruedas) una ventaja o un efecto técnico que antes no tenía. Es decir, la silla con ruedas posee “utilidad”, en el sentido que le da la ley.

Es difícil que un modelo de utilidad surja como resultado directo de una actividad de investigación universitaria, aunque es frecuente que sea un resultado secundario de la misma. En el ámbito académico, la mayoría de las veces que se obtiene un modelo de utilidad, es por la modificación o desarrollo de una herramienta para lograr un objetivo específico. Sucede en la investigación de frontera, que los académicos se encuentran en un curso de acción que nadie más o muy pocos han seguido, y por tanto, no existen las herramientas apropiadas (en el sentido físico de la palabra) para seguir avanzando. En este tipo de situaciones, los investigadores suelen optar por modificar las herramientas o instrumental existente, para adaptarlo a sus necesidades específicas. Si esta modificación es tal, que en la práctica se convierte en una herramienta diferente, que resuelve un problema distinto, entonces podríamos estar ante una patente de invención. De lo contrario, si sólo se le modifica algún elemento a fin de darle una utilidad que antes no tenía, se podría tratar de un modelo de utilidad.

Resumiendo, la principal diferencia que se da respecto a las patentes de invención, es que en los modelos de utilidad no se exige nivel inventivo, por lo que la exigencia al momento de solicitar su protección es mucho menor. Asimismo el plazo de protección es menor (10 años), y menores también son los costos asociados a su tramitación, como se verá posteriormente.

### 3. Variedades vegetales

Así como en el mundo de la tecnología en general existen las patentes de invención para proteger la propiedad industrial para el desarrollo de productos o procedimientos, en el ámbito agrícola y forestal se habla de “obtencciones vegetales”, ya que una variedad vegetal no se inventa, sino que se obtiene.



Desde el origen mismo del hombre, las especies vegetales (y animales) han sido objeto de modificación, buscando que éstas se adapten mejor a las necesidades del agricultor. Es por esta raíz económica en la obtención de nuevas variedades vegetales que incluso aquellas variedades que se generan en un ámbito estrictamente académico, suelen también tener un gran valor comercial, que puede y debe redundar en un beneficio económico tanto para la Universidad como para el o los investigadores directamente involucrados en su desarrollo.

La legislación que rige este tipo de propiedad industrial es la Ley N° 19.342, de la División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura.

### 3.1. Derecho de obtentor

El instrumento jurídico a través del cual se protegen las variedades vegetales se denomina derecho de obtentor. Lo que la ley protege a través de este derecho, no es un conjunto determinado de plantas en particular, sino que una abstracción, un bien intangible denominado "variedad vegetal". El obtentor de una variedad por tanto, no es dueño de una planta o conjunto de plantas, sino que de la variedad en sí misma, sea que no exista más que una de su especie o millones. Su derecho le permite impedir que cualquier persona distinta a él, pueda reproducir una variedad inscrita o transferir su material de reproducción. Para este efecto, la normativa nacional entrega una acción penal contra el infractor, además de facultar al Servicio Agrícola y Ganadero para ordenar la retención del material de reproducción de una variedad protegida en tanto el afectado no justifique su legítima adquisición.

Respecto al derecho de obtentor existen dos excepciones. La primera de ellas tiene especial relevancia para nosotros y es llamada "derecho del investigador", es decir, la posibilidad de un académico de usar variedades inscritas sin autorización del obtentor, pero sólo para fines de investigación. También existe el llamado "derecho del agricultor", por el cual se puede usar parte de la cosecha como semilla para nueva cosecha, sin autorización del dueño de la variedad.

Al igual que en el caso de las patentes de invención, la protección del derecho del obtentor tiene una duración limitada. Este es de 18 años para las vides y especies arbóreas y de 15 años para las demás especies. Sin embargo, esta protección dura solamente mientras se paguen las tasas de mantención y demás gastos asociados al derecho (Art. 11, Ley 19.342).

La definición que da la ley es la siguiente: "*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 habilidad para propagarse sin alteración" (Art. 2, Ley 19.342).

Para ser protegida por el derecho de obtentor, la variedad vegetal debe ser nueva, distinta, homogénea y estable (Arts. 9 y 10, Ley 19.342). "Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y aquellas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquella que se ha comercializado en el extranjero con el 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" (Art. 9, Ley 19.342)<sup>4</sup>.

Como puede verse, el concepto de novedad en el derecho de obtentor si bien es objetivo, es mucho menos restrictivo que en el caso de las patentes de invención. "La variedad es distinta 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. La presentación en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. Se considerará homogénea la variedad si 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. La variedad es estable si 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" (Art. 10, Ley 19.342).

Al momento de presentación de la solicitud por escrito ante el Departamento del SAG, deberán acompañarse la siguiente documentación: (Art. 20, Ley N° 19.342)

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

---

<sup>4</sup> Por ejemplo, se considera nueva si se presenta la solicitud en Chile en diciembre de 2008, aunque en junio de 2003 el obtentor comercializó con un tercero la especie objeto de la solicitud.

2. Muestra representativa de la variedad cuya inscripción se solicita, en las cantidades que determine el Comité Calificador del SAG.

Adicionalmente, deberá comprometerse a mantener los ejemplares testigos correspondientes durante el plazo de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se mantendrán.

A nivel internacional existe el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), similar al Convenio de París en materia de Propiedad Industrial, del cual Chile es miembro.

Dicho convenio otorga, una prioridad de 12 meses al obtentor (nacional de un miembro de la Unión o residente en él), produciendo como efectos: (1) que la solicitud deberá examinarse como si se hubiera presentado en la fecha de la primera solicitud (así, el examen de la novedad y la distinción se relacionará con esta fecha); (2) el obtentor podrá postergar el examen durante un período de hasta dos años tras la expiración de la fecha de prioridad. (Art. 11, Convenio UPOV).

El examen al cual debe someterse tiene como requisitos los mismos solicitados a nivel nacional, estos son: que la variedad deberá ser nueva, distinta, homogénea y estable (DHE), y tener una denominación adecuada. En dicho examen, la autoridad competente podrá: *“cultivar la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados”* (Art. 12, Convenio UPOV).

Debe considerarse, sin embargo, que cada país tiene su propia legislación y tramitación al respecto, por tanto, es recomendable antes de solicitar la protección de una variedad vegetal, averiguar sobre la normativa propia en el país donde se tiene interés<sup>5</sup>.

## 4. Know How

Para estos efectos, por “Know How” entenderemos todo el conjunto de conocimientos y técnicas desarrolladas a raíz o con ocasión de un proyecto de investigación, que no está protegido por una patente de invención o algún otro medio legal. Es de común ocurrencia durante el desarrollo de una investigación tecnológica, que un gran número de conocimientos asociados directamente al objeto principal de estudio, no sean resguardados mediante patentes de invención o cualquier otra forma de protección que otorgue la ley. Esto se puede deber a diversas razones, siendo la principal de ellas la no concurrencia de los requisitos legales para obtener la mencionada protección, lo que no significa que dicho conocimiento no sea valioso científica

---

<sup>5</sup> Las siguientes páginas profundizan en estos aspectos. Community Plant Variety Office <http://www.cpvo.europa.eu/main/en;> USDA (Departamento de Agricultura), <http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/> Link: Science and Laboratories. Link: Plant Variety Protection.



o comercialmente. En este sentido, no existe propiedad de este conocimiento específico, por lo que la restricción de su difusión es el elemento clave para utilizar en know how como estrategia comercial.

En términos generales, informaciones tales como los valores óptimos en un proceso o de los insumos, la cantidad exacta de los elementos, la forma precisa de las partes y piezas de una maquinaria y todos los antecedentes relevantes que forman parte del conocimiento no explícito, podría considerarse know how y requerir la asesoría directa de los innovadores para la puesta en marcha de una tecnología.



Por otra parte, dentro de las patentes de invención, también existe un know how que no necesariamente está incluido en ellas. En la redacción de algunas patentes se divulgan los datos necesarios para la reproducción de la invención, pero no se explicitan los datos exactos de ella. Por ejemplo, si se esta protegiendo un procedimiento para elaborar un compuesto que requiere calor, la temperatura indicada en la patente será solo un rango dentro de los cuales el procedimiento funcione, pero el calor óptimo, aquel nivel de calor en el cual el procedimiento logra su mejor desempeño, no se indica. La omisión de algunos antecedentes por razones estratégicas, para mantener un mayor control sobre la tecnología, permite que el eventual contrato de licencia, incluya además la colaboración del inventor para desarrollar o producir el invento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen las denominadas patentes de selección, que se define como “aquella bajo la cual un solo elemento o un pequeño segmento, dentro de un grupo más extenso conocido es “seleccionado” y reivindicado de manera independiente, sobre la base de una característica en particular no mencionada en el grupo más extenso<sup>6</sup>.” Las patentes de selección por lo tanto pueden invalidar el know how, ya que permiten que el mismo inventor o un tercero, puedan patentar los rangos óptimos, al mostrar una ventaja imprevista sobre la tecnología patentada, que posee un rango más general, como el mencionado en el párrafo anterior.

#### 4.1. Secreto industrial<sup>7</sup>

Existe otro tipo de información, que si bien podría cumplir completamente con los requisitos para ser protegida mediante una patente, no se concreta por razones de estrategia comercial de la propietaria de la tecnología. Se trata de cierto tipo de tecnología que tiene un tiempo de obsolescencia muy largo, que exceden el plazo de

<sup>6</sup> Correa, Carlos. Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: una perspectiva desde la salud pública. Gineva: ICTSD-WHO-UNCTAD, 2008. 66 p.

<sup>7</sup> En la legislación chilena se denomina secreto empresarial, “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja cualitativa” (Art. 86, Ley 19.039).

protección legal de una patente (20 años). Para este tipo de tecnología, suponiendo que no es de fácil copia y dependiendo de las condiciones del mercado, podría no convenir solicitar la protección y usarla sin divulgar el invento, manteniendo el secreto del mismo. El mejor y peor ejemplo de esto lo constituye la célebre fórmula “secreta” de la Coca-Cola. Es mal ejemplo porque dicha fórmula no es secreta realmente, pero sirve para explicar el concepto. De haberse solicitado la patente, durante su validez nadie hubiera podido usarla sin el consentimiento de su dueño, pero al expirar el derecho, cualquiera hubiera podido hacerlo, de manera legal. Al mantenerse el secreto, el plazo de “protección” es prácticamente ilimitado.

Sean cuales sean las razones por las cuales se prefiera mantener en secreto la información adicional o “know how”, no existe una manera formal de proteger dicha información, ni un “registro de secretos industriales” ni nada parecido. El secreto industrial, en otras palabras, se protege a sí mismo, y mantendrá su calidad de tal en cuanto no sea divulgado. En cuanto se produzca esta divulgación, ya sea por su legítimo dueño o por un tercero, y aun cuando se haga con ocasión de un acto ilícito y con el único fin de perjudicar al propietario, el secreto industrial se acaba. Al divulgarse, el secreto pasa a ser de dominio público, y sólo podría intentarse la protección mediante una patente de invención (si reúne los requisitos), en aquellos países en que exista la divulgación inocua, y en donde una de sus causales sea precisamente la divulgación con abuso de derecho. Como se indicó, en la mayoría de los países no existe esta excepción a la novedad, por lo que el secreto divulgado simplemente entra al dominio público y puede ser utilizado por cualquiera.

La típica manera en que se protegen los secretos industriales en el ámbito de la investigación universitaria, son los convenios de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés<sup>8</sup>). Un NDA es un contrato que obliga a las partes que lo firman, a no revelar la información que una le hace saber a la otra, o que mutuamente se comparten. Suelen tener plazos de duración, excepciones a la confidencialidad y también cláusulas penales para la parte infractora. La complejidad de estos contratos variará dependiendo del tipo de tecnología de que se trate y del modelo de negocio. Un NDA puede ser el primer documento que se firme entre las partes, aun antes de comenzar a negociar la fase de investigación y desarrollo, una parte de un contrato de licencia, de asesoría, etc. Este convenio puede ser firmado entre la Universidad y una empresa, entre universidades, empresas e incluso con personas naturales, como los miembros de un laboratorio que tendrán acceso a información crítica. No obstante lo anterior y sin importar las cláusulas penales que se le agreguen al contrato, debemos recordar que la infracción de confidencialidad sólo acarrea responsabilidad civil, nunca es un delito y por tanto no puede perseguirse responsabilidad penal del



---

<sup>8</sup> Non Disclosure Agreement (NDA).

infractor basado en esta infracción, a diferencia de la responsabilidad que genera la infracción de una patente o derecho de obtentor.

Existen normas complementarias, que intentan prevenir o atenuar los efectos de una divulgación. En general se trata de normas sobre competencia desleal y confidencialidad de datos entregados a la autoridad pública, pero su pertinencia con la materia tratada aquí es tangencial, por lo que no se ahondará en ello.

## 5. Publicación, bases de datos y otros resultados

Otro posible resultado de una investigación lo constituyen la publicación de los mismos en monografías, artículos científicos, presentaciones a congresos, tesis, bases de datos, y en general, cualquier recopilación de antecedentes, ordenados o no, sobre el objeto de estudio.

Respecto a las publicaciones, monografías, tesis, memorias, artículos, y cualquier otro escrito de similar naturaleza, la forma de protección adecuada lo constituye el derecho de autor o dicho de manera genérica, los derechos de propiedad intelectual (en contraposición a la propiedad industrial).

Un aspecto que ha sido producto de confusión es la posibilidad de patentar un invento y/o publicarlo, considerando que la publicación científica previa anula la protección industrial, por la pérdida de la novedad. En ese sentido creemos que se pueden compatibilizar ambas actividades, comenzando por el patentamiento, hasta haber realizado la presentación formal a una oficina de patentes, y así obtener el plazo de prioridad, para luego realizar la publicación del artículo científico. Cuando un artículo está enviado a evaluación a una revista, no se considera divulgado hasta que el artículo sea aprobado y publicado, lo que otorga un tiempo limitado para la protección industrial.

### 5.1. Derecho de autor

En este ámbito existen dos clases de derecho: los morales y los patrimoniales. Los derechos morales del autor permanecen siempre asociados a la persona natural en cuestión, en nuestro caso el académico. Sin embargo, los derechos patrimoniales son de propiedad de la Universidad<sup>9</sup>, y deben ser inscritos como tal ante el Departamento de Derechos Intelectuales<sup>10</sup> de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) del

<sup>9</sup> Sin embargo, en el caso de las revistas científicas tradicionalmente todos los derechos patrimoniales pasan a manos de los editores, por lo que la universidad pierde el control de los trabajos publicados. Estos aspectos y la corriente de Acceso Abierto (Open Access), son tratado en el artículo Sánchez T., Nancy. El movimiento de acceso abierto a la información y las políticas nacionales e institucionales de autoarchivo. *Acimed* 2007;16(3).

<sup>10</sup> Este Departamento tiene a su cargo el registro de la propiedad intelectual en Chile (derechos de autor y derechos conexos) y las demás funciones que la Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual y su reglamento, le encomienda.

Ministerio de Educación. Al respecto no existe legislación universitaria específica que regule la división de los eventuales beneficios económicos que de dichas obras se deriven.

Es importante destacar que lo que protege el derecho de autor, no es la idea de fondo o la forma genérica que se esta expresando, sino la concreción de dicha idea, la representación final de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, si alguien filmara ahora una película de acción con el siguiente argumento: un héroe vuelve de la guerra a su hogar, en donde lo espera su esposa e hijo, pasando por mil penurias, hasta que finalmente recupera su trono; los hipotéticos herederos de Homero no podrían demandar por plagio, ya que lo que Homero hizo fue un poema épico, no una película de acción (dejando aparte el tema de los plazos). Naturalmente no es necesario copiar todo con exactitud para constituir el plagio y existen parámetros objetivos dependiendo del tipo de obra plagiada (número de versos en poemas, compases en la música, etc.).

Los derechos de autor no requieren inscripción, ya que el hecho que les da origen es el acto de creación mismo. Esto es así en nuestra legislación y en la inmensa mayoría de las legislaciones mundiales, homologadas por tratados internacionales al respecto. Lo anterior trae como consecuencia que no es necesario, al contrario de lo que sucede con los derechos de propiedad industrial, solicitar la protección país por país, incurriendo en onerosos gastos de tramitación. El problema que se puede crear es que, al momento de intentar hacer efectivo nuestro derecho en contra de un tercero plagiador, podamos probar que efectivamente nuestra creación es anterior a la del infractor. Para facilitar la prueba, es que se solicita la inscripción del derecho de autor en un registro especial: el Registro de la Propiedad Intelectual, ya mencionado. La duración de dicha protección es de setenta años después de la muerte del autor.

## 6. Otros resultados

Es posible que como resultado de una labor de investigación surjan otro tipo de resultados, distintos a los mencionados en los acápite anteriores. La posible protección de dichos resultados dependerá de su naturaleza:

El primero de estos resultados lo podrían constituir los llamados **diseños industriales**. Este tipo de protección se otorga para aquellas formas tridimensionales que puedan servir de patrón para la fabricación de otras unidades, en donde la fisonomía de dicho patrón sea original, nueva y diferente, y además, tenga incorporado un aporte arbitrario, esto es, que no responda a alguna funcionalidad (si este aporte no es arbitrario y por el contrario cumple una función, probablemente nos encontremos frente a un modelo de utilidad). Naturalmente, este tipo de resultado se dará en el marco de escuelas de diseño y otras de similar naturaleza.



Otro tipo de resultado de investigación dice relación con la mejoría o nuevo diseño de un microcircuito. La ley le asigna a este tipo de resultados una protección específica, denominada esquema de trazado o topografía de circuitos integrados. La razón por la cual no se permiten patentes de invención sobre este tipo innovación, es debido a la particular naturaleza de los mismos, en que los avances técnicos no están dados necesariamente por cambios radicales en la estructura de los circuitos, sino más bien por pequeñas modificaciones en su arquitectura, que redundan en beneficios para el usuario final. La ley protege incluso la combinación de elementos corrientes, cuya interconexión no sea de conocimiento habitual en esta área. Este tipo de resultados proviene de Investigaciones de áreas muy específicas, como los proyectos TIC, de electrónica en general o telecomunicaciones.



De manera tangencial, podrían ser resultados de un proyecto de investigación las llamadas indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La ley entiende por tales, la manera que se tiene de identificar un producto como originario de una determinada zona geográfica, cuando las especiales características que se le imputan a ese producto se derivan principalmente de su origen geográfico –Indicaciones Geográficas– (IG) o además del origen geográfico, otros factores naturales o humanos –Denominaciones de Origen– (DO). Si bien es cierto, el resultado de una actividad de investigación no será el producto que se quiera proteger mediante las IG o DO, si es posible, que los proyectos de investigación busquen aislar, caracterizar, definir y/o certificar algunos productos (por ejemplo, vinos pertenecientes a un *terroir* en particular), elementos de dicho producto (taninos, antioxidantes, etc.), o características de dichos productos (dulzor, harinosidad, etc.). No obstante lo anterior, y a pesar de la estrecha relación entre los resultados de un proyecto de investigación y las IG/DO, este tipo de protección escapa a la responsabilidad del investigador y la Universidad. Siguiendo el esquema habitual de este tipo de proyectos de investigación, serían las entidades privadas asociadas o mandantes del proyecto, quienes podrían beneficiarse de dicha protección (por ejemplo, los productores de una determinada zona geográfica, los exportadores de un tipo de producto en particular, etc.).

Por último, es una práctica común de algunos proyectos de investigación, solicitar marcas comerciales asociadas a los resultados de dichos proyectos. Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten al consumidor distinguir entre los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Se puede proteger la o las palabras como marca o elementos figurativos, o también una combinación de ambos. No obstante que el registro de una marca puede ser una herramienta eficaz para proteger el resultado de una investigación, esta es una decisión basada en aspectos puramente comerciales, que tienen en cuenta al consumidor final del bien o producto que se quiere distinguir.

# PARTE II

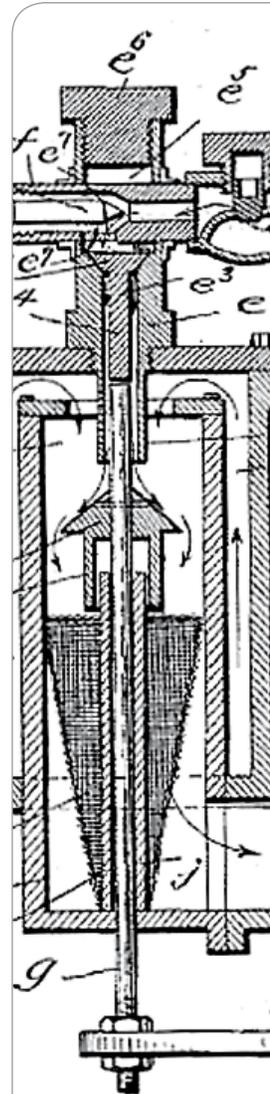
## Procedimientos de protección de un resultado de investigación en la Universidad de Chile

### 1. Creadores e innovaciones universitarias<sup>11</sup>

Es necesario iniciar este capítulo con una prevención general. De acuerdo a nuestra legislación (y la mayoría de las legislaciones en esta materia en el mundo), los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva de los académicos y funcionarios de una universidad, le pertenecen a esta última, en calidad de titular y propietaria de dichos derechos.

De esta manera, los resultados de investigación de un académico de la Universidad de Chile le pertenecen a la Institución, cualquiera sea la forma de protección legal que dichos resultados asuman (patente de invención, modelo de utilidad, etc.). La Universidad como legítima propietaria asume los derechos, pero también las obligaciones inherentes a los mismos, como es asumir los costos de tramitación de las respectivas patentes. Esta propiedad de la Universidad se ve limitada en algunos casos por acuerdos pre-existentes con terceras partes, que se hayan hecho en virtud de algún convenio de investigación, como es el caso típico de los proyectos a fondos

<sup>11</sup> Los siguientes acápite tratan de los procedimientos internos que debe realizar un académico de la Universidad de Chile, para comenzar los trámites de protección ante su institución. Si bien es cierto la institucionalidad de nuestra Universidad se replica de manera más o menos similar en las demás instituciones de educación superior de nuestro país, la información que sigue está expresamente dirigida a nuestros académicos.



concursables con apoyo de contraparte empresarial, en donde la o las empresas involucradas, suelen solicitar un porcentaje de participación sobre los productos de la investigación que ellos ayudan a financiar.

No obstante lo anterior, a pesar de ser propietaria de los derechos, la Universidad hace partícipe a sus académicos de los eventuales beneficios económicos que de dichos inventos se deriven. Este tipo de repartición de beneficios, como asimismo gran parte de la institucionalidad universitaria respecto a este tipo de asuntos, está incluida en el reglamento que regula el procedimiento interno referido a las innovaciones desarrolladas en la Universidad, *decreto universitario N° 0021008 del 10 de agosto de 2007*, que se agrega como anexo a este manual.

En este cuerpo legal universitario se definen algunos conceptos, entendiéndose como innovación *“todo producto, procedimiento o uso susceptible de ser protegido en principio, mediante una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, variedades vegetales, secretos industriales, signos distintivos y en general cualquier otro mecanismo que la ley establezca para la protección de las obras del ingenio”* (art. 1, *decreto universitario n° 0021008*).

Concepto más importante aun es el de “creador”, *“todo académico o funcionario de la Universidad de Chile, que participe en el desarrollo de una Innovación, a propósito o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier unidad de la Universidad. Asimismo será aplicable a toda persona contratada a honorarios por la institución”*.

Además el reglamento clarifica la participación de estudiantes como creadores de una innovación tecnológica: *“Toda persona que participe en el desarrollo de una innovación, con motivo de actividades curriculares ordinarias de investigación, seminarios de títulos, tesis de pre y post grado, o cualquier otra de similar naturaleza, cuando dicha Innovación se haya generado por el trabajo desarrollado al interior de una Línea de Investigación liderada por un académico de la Universidad. Para estos efectos, el académico que lidere la Línea de Investigación deberá obtener el consentimiento<sup>12</sup> de dicha persona con anterioridad al ingreso en dicha Línea.”* (Art. 2, *Decreto universitario N° 0021008*).

Existen excepciones para aplicar esta normativa, como son “los funcionarios o empleados cuya prestación de servicios no sea por naturaleza el cumplimiento de una labor inventiva o creativa, y en general toda otra persona no comprendida en el inciso primero o segundo de este artículo podrá, si así lo desea, someterse voluntariamente a



<sup>12</sup> Un modelo de este documento debe solicitarlo el académico directamente a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID)

las normas que rigen para los creadores, en lo que respecta a este Reglamento” (Art. 2, Decreto universitario N° 0021008), en estas circunstancias conviene aclarar caso a caso la titularidad de la patente con la Comisión Central de Propiedad Industrial.

Finalmente, mediante este mismo Reglamento se crea y regula el funcionamiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, cuyas funciones y alcances se explican a continuación.

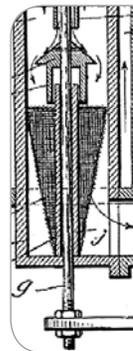
## 2. Comisión Central de Propiedad Industrial

La Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI) es el ente asesor del Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile en todos los temas relativos a la protección de las innovaciones universitarias. Sus integrantes son académicos de destacada trayectoria universitaria, contando además con una amplia experiencia en el área de la propiedad industrial, ya sea en calidad de inventores y/o ex peritos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Cuenta además con un miembro de la Facultad de Derecho, experto en propiedad industrial e intelectual. No obstante la experiencia de sus miembros, cuando se trate algún tema para el cual se necesite una opinión más especializada, la Comisión cuenta con un panel de expertos, constituidos por académicos de la Universidad, en áreas como diseños industriales, variedades vegetales, etc.

Dentro de su función de asesorar al Vicerrector de Investigación y Desarrollo, la CCPI tiene como misión específica el estudio de la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de alguna innovación a nombre de la Universidad de Chile. Esta función es correlativa con la obligación de los creadores de poner en conocimiento de la Comisión, cualquiera tecnología desarrollada al interior de la Universidad.

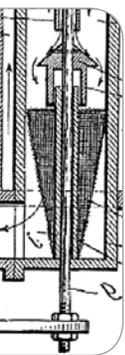
El primer paso para la protección de una innovación es por tanto, poner en conocimiento de la Comisión los antecedentes al respecto, para que ésta asesore al creador y analice en profundidad los datos respectivos. Para este fin se deberá utilizar un formulario que se encuentra disponible en la página<sup>13</sup> de la Universidad.

El análisis que hace la Comisión es por una parte de pertinencia, es decir, analizar si una determinada innovación merece o corresponde ser solicitada a nombre de la Universidad, a través de un análisis técnico de fondo, que se realiza tomando en cuenta las políticas universitarias de fomento a la investigación, la patentabilidad de los resultados obtenidos y los potenciales mercados para ellos. Por otra parte, si se dispone de estudios de patentabilidad previos, se estudiarán sus observaciones y ratifican sus resultados.



<sup>13</sup> <http://www.investigacion.uchile.cl> (link patentes y propiedad industrial)

Además de los datos técnicos que permitan un análisis cabal de la innovación, el creador debe indicar en el formulario, quiénes componen el equipo de investigación y cuál es su participación en los resultados obtenidos. Esto es de vital importancia tanto para los trámites legales de protección como para la repartición de los eventuales beneficios económicos que deriven de la patente. En efecto, si bien es cierto la propiedad de la innovación es de la Universidad, por definición del reglamento los beneficios económicos que pudieran derivarse de una eventual licencia o venta, se reparten en tercios, quedando un tercio para el Fondo General de la Universidad, un tercio para la(s) Facultad(es) o Instituto(s) y un tercio para él o los creadores (Art. 12, Decreto universitario N° 0021008). El equipo de investigación se repartirá los beneficios que le correspondan, en la proporcionalidad indicada en el formulario que se presenta a la Comisión, quedando desde un comienzo determinada la participación de cada creador en los eventuales beneficios que la patente genere. El tercio correspondiente al creador puede alcanzar hasta un 50% de los beneficios, en casos extraordinarios y previa decisión en tal sentido del Señor Rector de nuestra Casa de Estudios.



Respecto a la repartición de los beneficios económicos para las partes, hay que indicar que como la Universidad asume los costos de tramitación y defensa de protección de las innovaciones, se descontarán de dichos montos, todo lo que se haya gastado de parte de la Universidad en tramitación y protección.

A partir de estos análisis, se efectúan observaciones y consejos al creador, a fin de facilitar el proceso de protección legal de la innovación y de obtener el mejor provecho y utilización de la misma. Sin embargo, en otros casos la CCPI puede informar a los creadores que no se considera pertinente la mencionada protección, por lo que ellos quedan en libertad de solicitar dicha protección a su nombre y costo.

### 3. Financiamiento

Como se explicará más adelante, los costos de obtención de una patente nacional y especialmente de las de fuera de Chile, son variables y de alto valor. Como la Universidad de Chile desea tener un portafolio suficiente de patentes para comercialización, en una primera etapa el financiamiento con recursos internos es inviable. Si bien algunos proyectos que tienen financiamiento de FONDEF e Innova de CORFO, consideran recursos para propiedad industrial dentro de sus presupuestos, éstos generalmente son exiguos y sólo alcanzan para las fases iniciales de patentamiento en Chile.

Entonces, es habitual que antes de solicitar la protección de su innovación ante la autoridad pública correspondiente a nombre de la Universidad, el creador con la asesoría de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, postulen a recursos de la institución y/o externos para los trámites de patentamiento, de acuerdo a su situación en particular.

A continuación se describen las fuentes de financiamiento externas que han apoyado el proceso de patentamiento de las innovaciones universitarias:

### 3.1. Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología de CONICYT

El Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) de CONICYT, financiado por el Banco Mundial, convocó iniciativas para incentivar el patentamiento en el país el año 2004. Nuestra Universidad se adjudicó un proyecto que permitió convocar el I Concurso de Incentivo al Patentamiento para académicos de nuestra institución. Mediante este concurso se pudieron financiar dos inventos para patentamiento en Chile y en el extranjero y tres inventos para el patentamiento en Chile, con recursos internos.

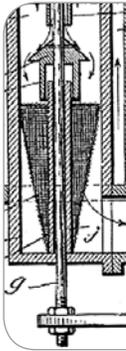
En el año 2006 el PBCT convocó nuevamente a iniciativas de incentivo al patentamiento, esta vez con un carácter más nacional, por lo que nuestra institución se asoció con las universidades de Tarapacá, Valparaíso y Magallanes, creando el II Concurso de Incentivo al Patentamiento. Dicho concurso permitió financiar ocho inventos para patentamiento nacional y en el extranjero, y tres inventos para patentamiento en Chile, con recursos de contraparte.

Actualmente no se han generado nuevos concursos, por lo que sólo se administran los premios de los ganadores del I y II concurso, a través del Programa de Investigación Asociativa (PIA) de CONICYT.

### 3.2. Entidad Asesora de Propiedad Industrial de CORFO

Las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI) se enmarcan dentro de la Línea de Financiamiento de Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial del Comité Innova Chile de CORFO. Consiste en un aporte estatal no reembolsable para ser utilizado en los gastos de protección de las innovaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Funciona a través de entidades acreditadas ante el mencionado organismo, siendo la Universidad de Chile una de ellas. El beneficio consiste en la subvención de hasta un 80% de los costos de tramitación, con un tope de \$50.000.000 de pesos, en un plazo máximo de cinco años. El otro porcentaje debe ser aportado por el beneficiario, es decir, el propietario de la innovación<sup>14</sup>.

La Universidad de Chile posee ambos caracteres, es tanto EAPI –la que llamaremos EAPI-UCh–, así como beneficiaria, por lo que el creador puede recurrir a este financiamiento de acuerdo al procedimiento institucional que se indica a continuación. En



<sup>14</sup> Por ejemplo, si se solicita a CORFO \$50.000.000 de pesos de financiamiento, el 20% restante será de \$12.500.000 millones de pesos, aportado por el beneficiario.

caso que la Universidad no esté interesada en solicitar la protección a su nombre, el creador podrá igualmente postular a ella, pero con sus propios medios.

Actualmente, la EAPI-UCH es la principal fuente de financiamiento de nuestras solicitudes de patentes, proveyendo un tiempo de protección suficiente como para negociar eventuales licencias o ventas de innovaciones a terceros.

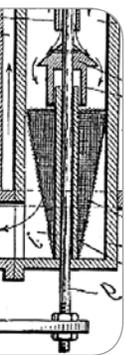
### **3.2.1. Tramitación de la EAPI-UCH**

Debe distinguirse, en primer lugar, dos tipos de beneficiarios, los externos a la Universidad y aquellos internos, entendiéndose como tales a los creadores de nuestra Casa de Estudio cuya innovación fue aprobada por la Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI). En esta sección se presenta el resumen del procedimiento de tramitación EAPI-UCH<sup>15</sup> para ambos casos:

#### ***A. Beneficiarios externos***

La EAPI-UCH acepta a innovadores externos a la Universidad, que desean postular a esta línea de financiamiento de CORFO.

- a) En primer lugar, deben completar un formulario<sup>16</sup> y firmar un convenio de confidencialidad, el cual les asegura que la información otorgada no será utilizada para otros fines que no sea para preparar el proyecto, ni será conocida por personas ajenas a él.
- b) Posteriormente, el beneficiario firmará un contrato de asesoría con la EAPI-UCH, desembolsando el dinero para realizar dos informes: uno de pre-viabilidad comercial y otro de patentabilidad, que son realizados por especialistas en estas materias. En caso de salir favorables ambos informes, se solicitará un presupuesto a un estudio jurídico experto en la materia del invento.
- c) Luego se procederá a la confección del proyecto, momento en el cual se requerirán del beneficiario los antecedentes de elegibilidad. Este proyecto será presentado a Innova CORFO, para su aprobación.
- d) Si el Comité Innova Chile aprueba el proyecto, se redactarán los términos de referencia y se firmará el convenio de subsidio respectivo. Una vez tramitado el decreto de aprobación del convenio y tomadas las garantías solicitadas por CORFO, se entiende iniciado el proyecto, y, por tanto, pueden imputarse gastos al subsidio.



<sup>15</sup> Las EAPI de CORFO se rigen por las bases administrativas de apoyo a la protección de la propiedad industrial de CORFO, el que se adjunta como anexo a este manual.

<sup>16</sup> Disponible en el sitio [www de la Universidad de Chile, http://www.investigacion.uchile.cl](http://www.investigacion.uchile.cl) (Link patentes y propiedad industrial).

- e) Contado desde la fecha de inicio del proyecto, la EAPI-UCh emitirá cada seis meses dos informes, uno técnico y otro financiero, donde quedará constancia de los avances y su concordancia con el proyecto original. Finalmente, terminado el proyecto, la EAPI-UCh emitirá un informe técnico y financiero final.

### ***B. Beneficiarios internos***

La Universidad de Chile como titular de la invención financiará los recursos necesarios de contraparte para postular a EAPI-UCh, por lo que desarrollará con el creador, el proyecto respectivo, de acuerdo a los procedimientos del Reglamento EAPI, incluido en el anexo de este manual.

En términos generales, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo establece la prioridad institucional para presentar proyectos EAPI-UCh, ya sea de innovaciones nuevas o de aquellas en trámite, pero con necesidad de financiamiento. Esto puede darse a través de los concursos internos de incentivo al patentamiento, la decisión del Vicerrector de Investigación y Desarrollo o a la participación de inventos con contraparte empresarial, que cuentan con acuerdos comerciales previos.

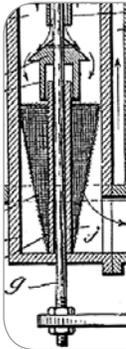
Teniendo entonces la aprobación de la Comisión Central de Propiedad Industrial, el financiamiento a través de la Entidad Asesora de Propiedad Industrial de la Universidad de Chile, y la asesoría de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, se debe elegir en qué países concurrir ante la autoridad pública correspondiente para la protección de la Innovación a nombre de la Universidad de Chile.

## **4. Elección de países donde patentar**

Si bien es cierto que existen tratados internacionales que ayudan o facilitan el proceso de protección fuera de Chile, como se explicó previamente, estos sólo tienen la calidad de tratados instrumentales o procedimentales. No existe algo así como una patente o un derecho de obtentor de carácter mundial, por lo que la protección debe realizarse ante todas y cada una de las oficinas de los países donde se desee el registro. Como norma, la Universidad de Chile decide caso a caso el número de países donde presentar la solicitud de una patente, dependiendo del mercado a quien va destinada la invención, entre otros aspectos. Debido a la complicación y encarecimiento de los costos, la VID acuerda con el creador el número de países en donde patentar, generalmente cuatro o cinco máximo.

## **5. Búsqueda por clasificador temático de patentes**

Las patentes utilizan un sistema de clasificación jerárquico, vinculado a los sectores de la tecnología donde se aplican las innovaciones. Este sistema se denomina Clasifica-

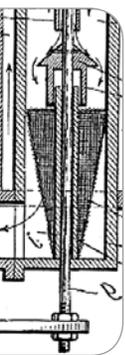


ción Internacional de Patentes<sup>17</sup> (IPC en sus siglas en inglés) y es usado para describir temáticamente la invención y buscar patentes vinculadas en el área de aplicación.

La estructura jerárquica de la IPC es la siguiente: Sección; Clase; Subclase; Grupo; Símbolo completo de clasificación. Lo primero entonces es definir la sección respectiva, de acuerdo a la siguiente tabla:

**Tabla N°1: Secciones de la IPC**

|           |   |
|-----------|---|
| SECCION A | NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA                       |
| SECCION B | TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES             |
| SECCION C | QUIMICA; METALURGIA                                     |
| SECCION D | TEXTILES; PAPEL   |
| SECCION E | CONSTRUCCIONES FIJAS                                    |
| SECCION F | MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA |
| SECCION G | FISICA  |
| SECCION H | ELECTRICIDAD  |



Se presenta como ejemplo la patente PCT n° PCT/NZ2004/000078, titulada “Isolation and use of Decay Fungi”, del profesor Javier González M<sup>18</sup>, clasificada en IPC: C12N 1/14, D21C 5/00, D21C 1/00 y D21C 3/02.

De acuerdo al IPC la primera temática C12N1/14 corresponde a “Microorganismos fúngicos”, cuya estructura se muestra a continuación:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| SECCION C: QUIMICA; METALURGIA |  |
| C12                            | BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA. |
| C12N                           | MICROORGANISMOS O ENZIMAS; COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN   |
| C12N 1/00                      | Microorganismos, p.ej. protozoos; Composiciones que los contienen  |
| C12N 1/14                      | Microorganismos fúngicos (cultivo de setas A01G 1/04; como novedades vegetales)  |

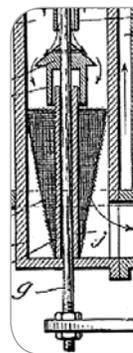
<sup>17</sup> International Patent Classification (IPC)

<sup>18</sup> Esta patente de la Universidad de Chile, será utilizada como ejemplo en otras secciones del manual, en su solicitud nacional. Ver detalles de la patente en la sección Procedimientos en INAPI.

Las siguientes tres clasificaciones IPC, D21C 5/00, D21C 1/00 y D21C 3/02 corresponden a la sección Textiles y Papel. Se muestra a continuación la estructura jerárquica de ellas:

| SECCION D: TEXTILES; PAPEL |   |
|----------------------------|---|
| D21                        | FABRICACION DEL PAPEL; PRODUCCION DE LA CELULOSA  |
| D21C                       | PRODUCCION DE CELULOSA POR ELIMINACION DE SUSTANCIAS NO CELULOSICAS DE LAS MATERIAS QUE CONTIENEN LA CELULOSA; REGENERACION DE LIQUIDOS RESIDUALES; APARATOS PARA ESTE EFECTO |
| D21C 1/00                  | Tratamiento previo de materiales finamente divididos antes de la cocción (de papeles viejos D21C 5/02)  |
| D21C 3/00                  | Reducción a pasta de las materias que contienen celulosa (lejiadoras D21C 7/00)   |
| D21C 3/02                  | Con bases minerales o compuestos de reacción alcalina, p. ej. procedimientos al sulfato   |
| D21C 5/00                  | Otros procedimientos para obtener la celulosa, p. ej. cocción de borra de algodón (obtención de fibras para hilar D01C)   |

Se recomienda a los creadores verificar la clasificación de su tecnología y establecer el estado de la técnica, usando las bases de datos gratuitas de patentes internacionales como <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp> o la chilena <http://www.inapi.cl>, lo que permitirá identificar las diferencias de su invención con lo ya existente en el mundo y clarificar las mejoras reales de su invención en el sector productivo. Como se mencionó anteriormente, las bases de datos de patentes son una fuente importante de información para el desarrollo tecnológico nacional.



## 6. Autoridad Pública que otorga protección intelectual

Dependiendo del tipo de innovación de que se trate, la protección debe realizarse ante una u otra autoridad, mediante registro público, o no registrarse en absoluto.

- a) Para las patentes de invención, modelos de utilidad, topografías de circuito y marcas comerciales, el registro se realiza en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)<sup>19</sup>, dependiente del Ministerio de Economía. En la presentación en el extranjero, se debe tramitar la solicitud en cada oficina nacional en que se desee proteger el invento. La política adoptada por la

<sup>19</sup> <http://www.inapi.cl>

Universidad de Chile es la presentación a través de oficinas de abogados o agentes que posean contrapartes en los países considerados, evitando así la presentación directa de las solicitudes por parte de la Vicerrectoría.

- b) En el caso de las Variedades Vegetales, los derechos de obtentor se registran ante la División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)<sup>20</sup>, dependiente del Ministerio de Agricultura. En la presentación en el extranjero, debe realizarse en la oficina correspondiente de cada país, generalmente dependiente del Ministerio de Agricultura.
- c) En el caso de los secretos industriales y *know how*, por su propia naturaleza, no poseen registro alguno.
- d) Tratándose de derechos de autor y software, tanto las leyes chilenas como los tratados internacionales no hacen necesario que la innovación se inscriba en registro alguno para que exista, bastando el solo hecho de la creación para que exista el derecho. Es más, por tratados internacionales, este acto de creación hace nacer el derecho no sólo en Chile, sino en todas partes del mundo. Como se explicó, el registro no obligatorio debe hacerse ante el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos<sup>21</sup>, dependiente del Ministerio de Educación (en el caso chileno, o sus símiles en el mundo). Esta instancia se constituye como medio de prueba, en caso de producirse algún conflicto, porque permite comprobar la fecha de este acto de creación.



### 6.1. Procedimiento para patentes y modelos de utilidad en Chile

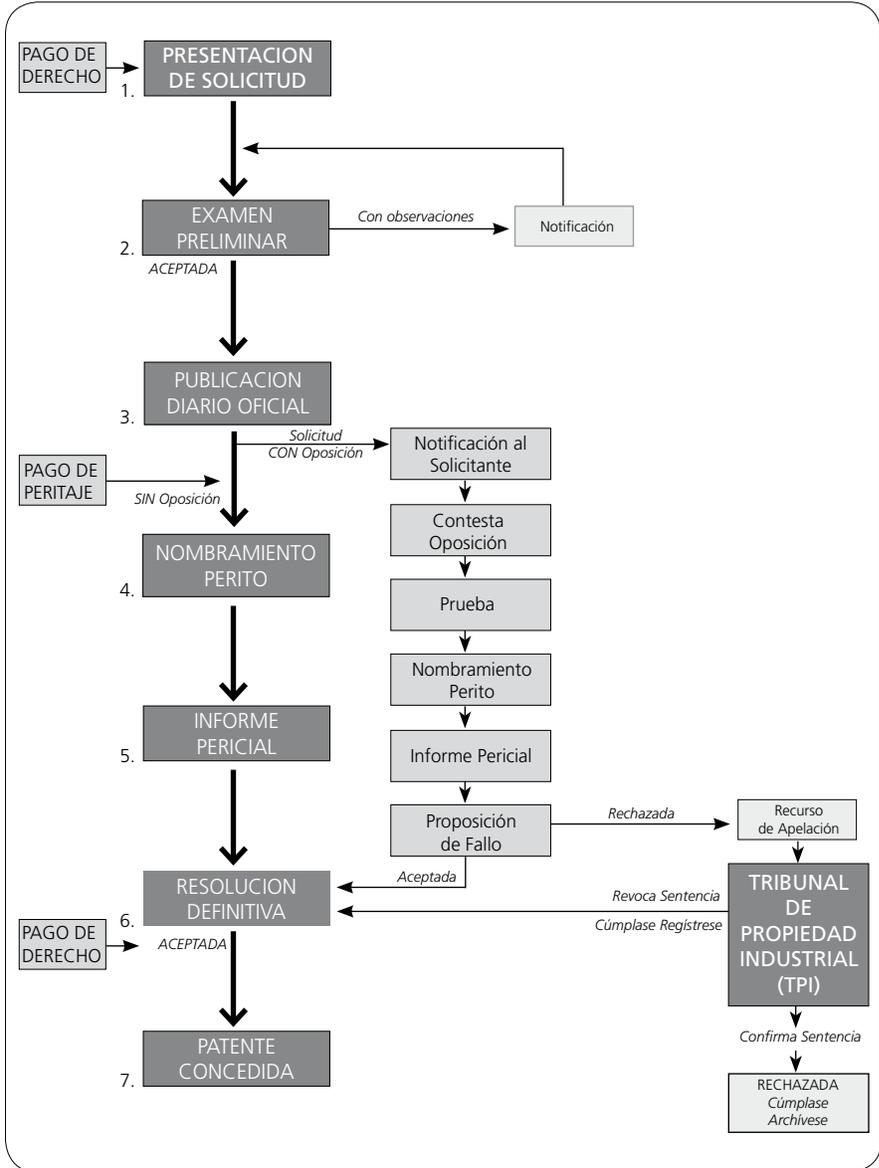
El procedimiento de protección de las patentes y modelos de utilidad es como se describe a continuación:

---

<sup>20</sup> <http://www.sag.cl>

<sup>21</sup> [http://www.dibam.cl/derechos\\_intelectuales/](http://www.dibam.cl/derechos_intelectuales/)

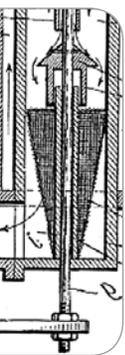
## Flujo de tramitación de patentes en Chile



Fuente: INAPI, 2009.

### 6.1.1. Procedimientos en INAPI

1. Una vez presentada la respectiva solicitud (y habiendo pagado la tasa), el INAPI realiza un examen preliminar (de forma) donde se corrobora que el solicitante ha entregado toda la documentación que se requiere para la tramitación de la solicitud de patente propiamente tal. Si existen observaciones (comúnmente las hay), se le notificará al solicitante, el que hará sus descargos hasta corregir la solicitud. La fecha de prioridad para presentar la patente en otros países, comienza a partir del día de presentación de la respectiva solicitud.
2. Posteriormente se procede a la publicación del título de la invención y su resumen en el Diario Oficial (extracto). Desde el momento de la publicación, la solicitud pasa a ser de dominio público. Una vez publicado el extracto, cualquier persona interesada puede iniciar un procedimiento de oposición ante el INAPI.
3. Cumplido con dicho examen preliminar, y no habiéndose producido oposición, el INAPI designa un perito externo, experto en la materia de la invención, quien tendrá la misión de asegurarse de que la documentación entregada y que la solicitud tal como está planteada cumpla con los requisitos exigidos por la ley en su totalidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), así como también que no existan exclusiones de patentabilidad, Artículo 37 de la Ley 19.039. Este profesional realiza además, el análisis de los documentos de la búsqueda internacional anexada a la solicitud (cuando ésta existe) y la búsqueda en los documentos nacionales, los que también somete a análisis.
4. El perito informa si la solicitud cumple los requisitos legales y reglamentarios y el solicitante dispone de la oportunidad para formular observaciones al informe pericial. Finalizada esta etapa, se procede a la concesión o el rechazo definitivo del derecho.



### 6.1.2. Aspectos técnicos de la solicitud de una patente

A continuación, se explicarán sólo los aspectos técnicos de la respectiva solicitud en Chile, ya que si bien las legislaciones sobre propiedad industrial se encuentran muy homogeneizadas en el mundo, cada una de ellas presenta peculiaridades que deben resolverse en cada país, con sus propios especialistas.

Para la redacción de una publicación científica, se exigen determinados capítulos, como resumen, introducción, parte experimental, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. En el caso de una solicitud de protección la situación es similar, sin embargo la forma de redacción es distinta, debiendo ser más concisa y con una estructura diferente.

La solicitud de patente propiamente tal, es un formulario entregado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el cual debe ser completado, adjuntándose los documentos indicados en la ley, que corresponden a:

- a) Resumen del invento
- b) Memoria descriptiva
- c) Pliego de reivindicaciones
- d) Dibujos del invento, si procede

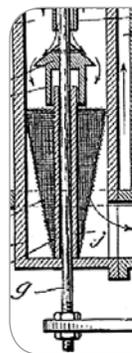
Para hacer más ilustrativa esta explicación se utilizará una presentación real de una patente, que corresponde a la solicitud nacional N°02470-2001, titulada "Proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de pudrición blanca para digerir tejido ligno-celulósico y de preparación del inóculo en medio sólido.", del profesor Javier González M, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Cuando se mencione un ejemplo, corresponderá a esta presentación en Chile.

### ***A. Resumen del invento***

*"El resumen tendrá un máximo de 1.600 caracteres y contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en un formato ficha que el Departamento pondrá a disposición del público. El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención"* (Art. 38, Reglamento de la Ley 19.039).

El resumen no tiene efectos para determinar el alcance de la invención. Para esto último se utilizan las reivindicaciones, incluidas en pliego aparte. Puede insertarse una figura representativa si se requiere clarificar la invención. El resumen debe entregarse en un "formato ficha" suministrado por INAPI, conocido también como la "hoja técnica", con un costo adicional que debe ser considerado en la tramitación.

El formato ficha, en que va incluido el Resumen, entrega información sobre la prioridad, si la hubiese, indicando país, n° y fecha de solicitud; nombre del solicitante o titular, incluyendo dirección y teléfono; nombre del (los) inventor(es), su(s) dirección(es) y, de existir, el representante legal, con dirección y teléfono. Como se señaló, las formalidades anexas a la presentación de una patente no debieran ser responsabilidad del investigador, o al menos no de su responsabilidad exclusiva, debiendo contar con asesoría especializada al respecto, que en el caso de nuestra Universidad, dicha labor corresponde a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

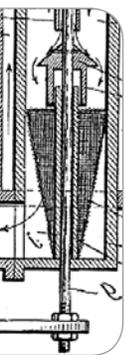


Enseguida se incluye el Título de la invención que es un resumen conciso de las cláusulas o reivindicaciones independientes consideradas en el Pliego (más adelante se explicará qué es una reivindicación). Su finalidad es que una persona versada en la materia sea capaz de entender de qué trata más o menos la invención con la sola lectura del título.

**Ejemplo de resumen:** “Proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de hongos de pudrición blanca para digerir tejido lignocelulósico porque comprende aislar el hongo de pudrición blanca, preparar un inóculo en medio sólido de hongos de pudrición blanca sobre residuos lechosos tales como virutas, aserrín y/o astillas de *Pinus radiata* o *Eucalyptus spp* y aplicación del inóculo sobre la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricación de celulosa y el proceso de preparación del inóculo en medio sólido”.

### ***B. Memoria descriptiva***

*“La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (sí los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda. La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas”* (Art. 39, Reglamento de la Ley 19.039).



No toda la información incluida en una publicación científica es relevante en una solicitud de patentes, aunque en general se ocupa la misma que en ella. Sin embargo, debe hacerse una comparación respecto de soluciones similares al mismo problema que se encuentren en el estado de la técnica, realizando un análisis comparativo respecto a las patentes, bibliografía y en general, cualquier invento similar del que se tenga noticia. Estas deben ser referenciadas directamente en el texto cuando son mencionadas, y no por separado, como se estila en las publicaciones científicas. Pueden darse situaciones en que no existan referencias al estado del arte, lo que es bastante inusual.

Debe realizarse una descripción detallada de la invención, incluyéndose el campo de aplicación, mencionando específicamente el problema técnico que resuelve. Debe explicarse cada uno de los pasos del proceso que se pretende proteger o de cada uno de los componentes que forman el compuesto, formulación o dispositivo. No es necesario incluir detalles que no se requieran para entender la invención o incluir elementos obvios o evidentes por la propia naturaleza del elemento que se esté

describiendo, sólo debe ser clara para una persona especializada en el sector de aplicación industrial de la invención. Por lo tanto, muchos detalles de características sobradamente conocidas en el campo de aplicación no requieren ser incorporados en su totalidad.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, toda la información necesaria para reproducir la invención debe ser incluida en la memoria. Sin embargo, después del análisis que se realice de la misma en el INAPI, puede solicitarse información adicional a la entregada. En casos específicos, esta nueva información puede constituir una ampliación respecto del contenido original de la memoria, lo que sólo se permite cuando no se altera la esencia de la invención. La memoria descriptiva es una verdadera “receta” que permite al especialista en la materia reproducir lo que se quiere proteger.

Debe incluirse, al menos, un ejemplo de aplicación, representativo de lo que se desea proteger. Se trata de una explicación detallada de, a lo menos, un modo de realización del invento. Por ejemplo, si un proceso se aplica a todos los metales pesados, se deben dar al menos tres ejemplos con distintos metales, para que se considere correcto. Si sólo se incluye un ejemplo con un metal en particular, se entenderá que el proceso se aplicará a ese único metal.

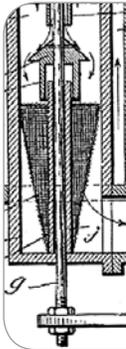
Los dibujos, de existir, deben estar descritos correctamente y ubicados al final de la memoria en hojas separadas. Toda descripción de los mismos debe realizarse en esta sección, en forma clara. Se debe obviar el uso de textos explicativos o cotas y debe existir proporcionalidad entre las partes.

El uso de unidades debe ser en el sistema métrico decimal, usando comas para separar los decimales y puntos para separar los miles. Esto se aplica tanto para la memoria descriptiva como para el pliego de reivindicaciones.

Si se desea patentar un material biológico vivo, es necesario que exista el depósito respectivo, incluyendo virus o sus métodos de obtención, en una entidad internacional reconocida, cuyo registro se debe consignar en esta sección. En general se utiliza lo establecido en el Convenio de Budapest, aunque nuestro país no ha suscrito dicha normativa.

**Ejemplo de memoria descriptiva (abreviada):**

La invención se refiere a un proceso de desarrollo de hongos de pudrición blanca sobre virutas, astillas y/o aserrín y su aplicación, como inóculos en medio sólido, a trozas de *Pinus radiata* (Pino insigne) y *Eucalyptus spp*, con el objeto de predigerir tejido lignocelulósico de la madera y finalmente, con el propósito de mejorar la fabricación de celulosa, vía proceso Kraft y pulpas, de tipo termomecánicas.



La industria de la celulosa en Chile, se basa principalmente, sobre un 95%, en procesos de digestión química, particularmente el sistema Kraft, utilizando como materia prima maderas provenientes de plantaciones artificiales, como por ejemplo *Pinus radiata* en aproximadamente un 85% y *Eucalyptus spp.* en aproximadamente un 15%. Dichos procesos de digestión química buscan la eliminación de la lignina para obtener holocelulosas en estado lo más puro posible, siendo siempre discutidos estos procesos por el impacto ambiental negativo que provocan en los efluentes y la contaminación derivados de ellos. Por esto, constantemente, existe la necesidad de buscar alternativas a los procesos ya existentes de digestión química que den como resultado procesos limpios que disminuyan los impactos ambientales, al disminuir los reactivos utilizados.

Una alternativa, para que los procesos de digestión química sean más limpios, es integrar técnicas, por medio de la biotecnología, entendida como la aplicación de técnicas de naturaleza biológica y centrada en esta actividad, empleando el efecto de hongos de pudrición blanca.

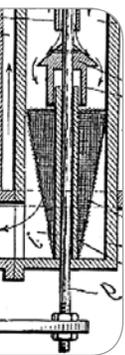
Los hongos que son organismos biológicos los cuales pueden describirse como entes protistas, heterótrofos y eucarióticos, poseen por su naturaleza y condición, sistemas enzimáticos que les permiten depolimerizar sustancias orgánicas previamente sintetizadas por plantas cloroflicas.

La lignina que es un polímero de alta complejidad, es una sustancia polifenólica formada por tres tipos de unidades de Fenil-Propano que forman un compuesto heterogéneo aromático y constituye entre 20 a 30% de la pared celular. La utilización de hongos de pudrición blanca, se ha demostrado muy interesante para una predigestión de este polímero (Ericksson, 1985; Blanchette, 1995; González, J. et al., 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000).

La técnica del hibridismo, radica en buscar el efecto de variables ambientales, en el comportamiento de hongos de pudrición blanca a base evaluativa de dos variables respuestas como son la producción de enzimas oxidativas y resistencia a competidores.

El resultado de las técnicas de hibridismo, se puede resumir como la búsqueda de la interacción de las variables ecológicas para optimizar las variables respuestas, en diferentes hongos de pudrición blanca. Los hongos ensayados corresponden principalmente a *Basidiomycetes*, orden *Aphylophorales* y en segunda opción *Ascomycetes*, orden *Plectoascomycetes*.

Uno de los objetivos de la presente invención es un proceso de desarrollo de hongos de pudrición blanca sobre virutas, astillas y/o aserrín como inóculos en medio sólido.



Otro propósito perseguido, se ha centrado en la predigestión de astillas, con el objetivo de disminuir la presencia de lignina en la madera pulpable, para minimizar la digestión química evitando de esta manera impactos ambientales desfavorables.

La presente invención se refiere también a un proceso de aplicación sobre trozas o astillas de *Pinus radiata* o *Eucalyptus spp* de inóculos de hongos hibridados y de pudrición blanca, con el objetivo de predigerir componentes de la pared celular, especialmente lignina, disminuyendo con esto, la intensidad de digestiones químicas posteriores en la producción industrial de celulosa, mejorando rendimientos, disminuyendo requerimientos de blanqueo, haciendo más fácil la refinación de las fibras para la fabricación de papeles y mejorando las propiedades de los mismos, principalmente rasgado y TEA.

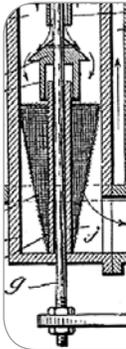
La presente invención describe un proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de hongos de pudrición blanca para digerir tejido lignocelulósico que comprende aislar el hongo de pudrición blanca, preparar un inóculo en medio sólido de hongos de pudrición blanca sobre residuos lechosos tales como virutas, astillas y/o aserrín de *Pinus radiata* o *Eucalyptus spp* y la aplicación del inóculo sobre la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricación de celulosa y el proceso de preparación del inóculo en medio sólido.

A continuación se describe un ejemplo de aplicación no limitativo de la invención, para el procedimiento de obtención de un cultivo sólido que comprende los siguientes pasos:

- a) Colectar e identificar en la naturaleza, hongos de los órdenes antes señalados, de árboles o de madera de especies forestales que sean de interés.
- b) Aislamiento en medios de cultivo de mezclas de Agar y de Extracto de Malta.
- c) Aplicar el método de Nobles, para determinar la presencia de enzimas oxidativas, bajo los preceptos de hibridismo.
- d) Preparación del soporte nutritivo en un medio sólido, para su multiplicación.
- e) Reproducción vegetativa masiva del hongo seleccionado, bajo dicho concepto y técnica.

Para ilustrar los pasos a seguir y los resultados de la aplicación de hongos de pudrición blanca, en los procesos de predigestión de la madera pulpable, como también de los resultados en el proceso final de pulpaje, se presenta el siguiente ejemplo no limitativo de la invención:

- a) Aislación: Trozo de madera con pudrición blanca, es sembrado en un medio de cultivo de Agar-Malta, con adición de antibióticos bacterianos.



- b) Preparación de Inóculo en Medio Sólido: Residuos de madera como virutas, astillas y/o aserrín de la especie forestal deseada con un contenido de humedad variable entre un 60 y 80% y previamente esterilizado, se inoculan con el hongo de pudrición blanca seleccionado.
- c) Pruebas de Antibiosis, frente a Organismos Competidores.
- d) Pruebas de Enzimas Oxidativas: En un medio de cultivo, en base a taninos y Agar, se determina la producción de enzimas oxidativas del hongo de pudrición blanca.
- e) Aplicación del Inóculo sobre la Madera: Una vez desarrollado el hongo sobre el sustrato aserrín, viruta y/o astilla, este tiene un periodo de maduración en el laboratorio de aproximadamente 1 mes.
- f) Remoción de Lignina en Lamela Media de Célula Leñosa.

Para todos los niveles de refinación, las propiedades de los papeles derivados de biopulpas, son de mejores características que en las muestras controles o testigos. El drenaje de las pulpas es mejor. Los índices de rasgados para todos los biotratamientos son mejores, a lo menos en un 38%, la tracción es mayor en un 24-36%, el TEA es más importante en un 12-18% a lo menos en las biopulpas. La blancura es 2-4% mayor en los biopapeles, en relación al control o testigo.



### ***C. Pliego de reivindicaciones***

*“Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención. El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionen en los dibujos que acompañen a la solicitud” (Art. 41, Reglamento de la Ley 19.039).*

Una reivindicación es una explicación clara y precisa de aquello que se desea proteger, el objeto de protección. En algunos casos se referirá a un objeto totalmente nuevo (la minoría de los casos) y en otros a un nuevo aspecto de algo ya conocido.

El pliego de reivindicaciones está constituido de una o más cláusulas o reivindicaciones donde al menos una es independiente. Dicha(s) cláusula(s) es (son) la(s) relevante(s) y es (son) la(s) sometida(s) a análisis de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial.

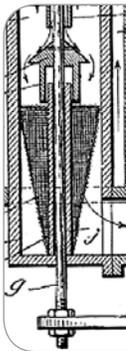
El conjunto de reivindicaciones debe formar un todo, un único concepto común inventivo, es decir, deben tener como ligazón de fondo sólo un concepto para resolver, un único problema técnico. Las reivindicaciones deben contener todas aquellas características que sean esenciales para la resolución del problema técnico que resuelve la invención, siempre y cuando estas no resulten obvias para una persona versada en la materia técnica correspondiente.

Existen en general, tres tipos de categorías de reivindicaciones: de compuesto (o dispositivo o aparato), método y uso. Es imprescindible que cada una esté bien definida dentro de la memoria descriptiva para que posea sustento en la misma y sea caracterizada correctamente según su categoría. Así, una reivindicación de producto debe estar caracterizada por sus constituyentes, una de procedimiento o método por las etapas que definen el mismo, y una de dispositivo por los elementos esenciales de la invención. Un producto no puede considerarse como nuevo solo por el hecho de que se produce mediante un procedimiento novedoso, por lo que debe ser protegido por sus constituyentes y no por su método de obtención.

Una solicitud puede ser sólo de método, proteger sólo un compuesto, composición o dispositivo o referirse sólo a un uso (para el caso de patentes del área farmacéutica y/o biotecnológica exclusivamente). Asimismo puede darse el caso de que las tres situaciones estén presentes. Esto ocurre cuando el compuesto es novedoso, su procedimiento de obtención y uso también lo son. También se permiten protecciones de un compuesto y su proceso de obtención, o de un compuesto y su uso. Lo que no se permite es asociar un procedimiento de obtención y el uso que se hace del producto que se obtiene de dicho procedimiento.

Una reivindicación está estructurada por un número arábico, un preámbulo, la expresión "CARACTERIZADO" (resaltado con mayúsculas) y la caracterización de que se trata. No redactar de esta forma una cláusula puede ser razón para que ésta no sea analizada, involucrando un retraso sustancial en la tramitación. En el preámbulo debe indicarse todo lo ya conocido en el estado del arte o definirse la cláusula en cuanto a su categoría. Después del caracterizado viene todo lo novedoso y que define a la invención como tal. El uso de marcas registradas y palabras de fantasía no se admiten en las reivindicaciones para definir la invención. Existen nombres genéricos que tienen un significado preciso reconocido en la técnica o especialidad de que se trate que sí pueden usarse, aunque el uso de ellas debe evitarse ya que solo serán aceptadas en forma excepcional.

Las reivindicaciones dependientes están siempre ligadas a una independiente. Se usan para acotar la invención en cuanto a las etapas del método o los constituyentes de una formulación (u otros elementos en el caso de un dispositivo). Tanto las reivindicaciones independientes como dependientes deberán estar correctamente susten-



tadas en la memoria descriptiva, o sea, definida tal y como aparece en la descripción detallada de la invención.

Debe evitarse un exceso de reivindicaciones independientes en la misma categoría o que definan la invención de distinta forma. Múltiples reivindicaciones independientes de la misma categoría no están ligadas de fondo por lo que no son aceptables, pasando a ser poco claro y extenso, lo que atenta con lo descrito en el Artículo n° 2 del Reglamento mencionado, ya que al existir muchas reivindicaciones independientes en la misma categoría se complica definir con claridad en qué consiste la invención. De romperse la unidad de invención, la autoridad de patentes respectiva puede ordenar la división de la solicitud, con los consecuentes incrementos de costos y pérdida de tiempo.

### **Ejemplo de pliego de reivindicaciones (abreviado):**

1. Proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de hongos de pudrición blanca para digerir tejido lignocelulósico, CARACTERIZADO porque comprende aislar el hongo de pudrición blanca, preparar un inóculo en medio sólido de hongos de pudrición blanca sobre residuos lechosos tales como virutas, aserrín y/o astillas de *Pinus radiata* o *Eucalyptus spp* y aplicación del inóculo sobre la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricación de celulosa.
2. Proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de hongos de pudrición blanca para digerir tejido lignocelulósico de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque comprende aislar el hongo de pudrición blanca, preparar un inóculo en medio sólido de hongos de pudrición blanca sobre residuos lechosos tales como virutas, aserrín y/o astillas de *Pinus radiata* y aplicación del inóculo sobre trozas o astillas de la especie forestal a tratar posteriormente en la fabricación de celulosa. (...)
12. Proceso de predigestión de la madera por medio de la aplicación de inóculos de hongos de pudrición blanca para digerir tejido lignocelulósico de acuerdo con la reivindicaciones 1-11, CARACTERIZADO porque los hongos de pudrición blanca corresponden principalmente a *Basidiomycetes*, orden *Aphylllophorales* y a *Ascomycetes*, orden *Plectoascomycetes*.
13. Proceso de preparación del inóculo en medio sólido, CARACTERIZADO porque comprende: a) coleccionar e identificar en la naturaleza los hongos de árboles o de madera de las especies forestales *Pinus radiata* o *Eucalyptus spp* donde se extrae material fungoso en forma de cuerpos sexuales o de tejido lignocelulósico infectado de hongos de pudrición blanca, y posteriormente se procede a su identificación por medio de claves taxonómicas adecuadas, b) aislamiento en medios de cultivo consistentes en mezclas de Agar y de Extracto de Malta en forma axénica

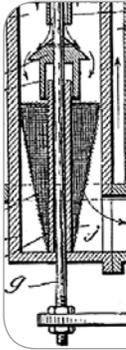
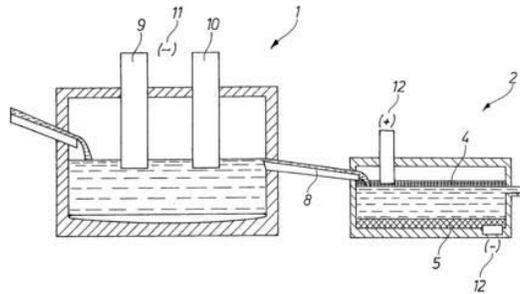


mediante el uso de mezclas de antibióticos como penicilina y estreptomina, c) determinar la presencia de enzimas oxidativas bajo los preceptos del hibridismo, d) preparación del soporte nutritivo en un medio sólido para su multiplicación, y e) reproducción vegetativa masiva del hongo seleccionado.

14. Proceso de preparación del inóculo en medio sólido de acuerdo con la reivindicación 13, CARACTERIZADO porque comprende en la etapa d) aislamiento en medios de cultivo consistentes en mezclas de 1-3% de Agar y de 2-4% de Extracto de Malta en forma axénica mediante el uso de mezclas de antibióticos como penicilina y estreptomina.

### ***D. Dibujos del invento, si procede***

*“Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación podrá contener alguna de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos”. (Art. 46, Reglamento de la Ley 19.039)*



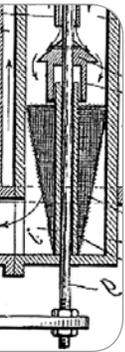
Ejemplo de dibujo en patente n° PCT/EP2006/005497, titulada Method and device for extracting a metal from a slag containing the metal, del profesor Gabriel Riveros, del Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

## **6.2. Procedimiento para variedades vegetales**

Como se indicó anteriormente, la solicitud de una Variedad Vegetal debe realizarse ante la División de Semillas del SAG, cumpliendo con una serie de requisitos<sup>1</sup> que pasamos a describir a continuación:

<sup>1</sup> <http://www.sag.cl> (link: Registros y Autorizaciones/Semillas y Plantas)

1. Presentación de solicitud al Director de la División de Semillas en formulario proporcionado por la propia unidad. Para aceptar a tramitación una solicitud de reconocimiento del obtentor (Art. 1, Reglamento de la Ley 19.342), ésta debe tener al menos las siguientes menciones:
  - a) Individualización del obtentor y de quien actúa en su nombre (la Universidad en este caso)
  - b) Nombre de la variedad.
  - c) Características básicas de la variedad, indicando género y especie.
  - d) Lugar y año en que la variedad fue puesta en el comercio.
  - e) Antecedentes de la inscripción de la variedad en el extranjero si fuere el caso
2. Además deben acompañarse los siguientes documentos (Art. 2, Reglamento de la Ley 19.342),:
  - a) Poder en que conste la personería de quien actúe en nombre del obtentor.
  - b) Cuestionario técnico debidamente contestado
  - c) Entregar a la División de Semillas de una muestra representativa de la variedad cuya inscripción se solicita, en la cantidad que determine el Comité Calificador, indicando la estación experimental o el lugar donde se mantendrán.
3. Una vez completos los requisitos mínimos indicados, el obtentor debe publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial los días 1 ó 15 de cada mes (Art. 4, Reglamento de la Ley 19.342).
4. Transcurrido el plazo de 60 días desde su publicación, sin haberse formulado oposición, la solicitud se presentará al Comité Calificador de Variedades con un informe técnico en el que se recomendará su aceptación o rechazo. Si el Comité lo estima procedente, dispondrá que se efectúen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan, previo pago de las tarifas de inscripción (Art. 32, Ley 19.342).
5. Cumplido lo anterior, el Comité Calificador podrá ordenar la inscripción provisional de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del título correspondiente. Esta inscripción provisional regirá por el plazo, en la forma y condiciones que el Comité Calificador determine. Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional (Art. 33, Ley 19.342).
- 6) Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de inscripción, así como las que se pronuncien sobre una inscripción provisional, serán notificadas por el Director de la División mediante carta certificada dirigida al domicilio del interesado (Art. 39, Ley 19.342).



## 7. Costos de proteger innovaciones

Los costos asociados a la protección de una innovación son variables, y aunque podemos dividirlos en dos categorías, honorarios de profesionales contratados para la protección y tasas de las oficinas de patentes o similares, los factores que inciden en ambos son muchos y de difícil determinación.

Lo primero que debe considerarse es la dificultad o complejidad de la propia innovación. En efecto, la redacción de los documentos indicados anteriormente es una materia compleja y que requiere un grado de especialización importante. Si bien es cierto que se requerirá siempre del trabajo conjunto con el creador, la redacción en sí misma deberá ser hecha por un profesional especializado, que habitualmente trabaja para un estudio jurídico o agentes de propiedad industrial. Naturalmente, a mayor complejidad, mayor será el tiempo de trabajo del especialista y mayores serán los honorarios involucrados. Esta misma complejidad puede traducirse además, en mayores aclaraciones ante la oficina de patentes respectiva (o su similar), y cada una de esas aclaraciones traerá aparejada nuevos honorarios y tasas oficiales. Además los criterios bajo los cuales se analiza la patente pueden variar de país en país.

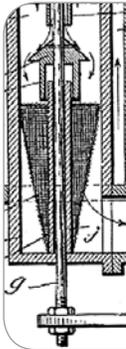
Aún más, todos estos costos pueden incrementarse exponencialmente de producirse alguna oposición o litigio durante la tramitación o con posterioridad a ella.

Cada país tiene sus propias tasas de tramitación, como asimismo, cada estudio jurídico y agente de patentes tiene sus propios honorarios y forma de calcularlos (por número de páginas, número de reivindicaciones, horas trabajadas, etc). Se asocian a la tramitación, gastos de traducciones, copias oficiales, notificaciones, etc.

Teniendo en consideración todos estos elementos, es muy difícil hacer una estimación de los costos de tramitación de una patente, y sólo a manera de entregar órdenes de magnitud aproximados, podemos indicar que el procedimiento de obtención de una patente nacional cuesta entre uno a tres millones de pesos.

Respecto de los costos de tramitación en el extranjero, estos son muy diferentes dependiendo de cada país, pudiendo ir desde el equivalente a tres millones de pesos a varias veces esa cifra. Las tasas oficiales por cada país, incluyendo el nuestro, están disponibles en las páginas web de cada oficina de patentes; estas varían sin previo aviso por parte de la autoridad, por lo que incluirlas sería inoficioso. Por otra parte los costos en honorarios asociados a la tramitación también varían mucho dependiendo del estudio jurídico o agente de patentes que se elija. A dichos honorarios, deben sumarse los costos asociados (traducciones, fotocopias, correspondencia, etc), que por su propia naturaleza son muy difíciles de prever.

Sólo a manera de ejemplo, los subsidios que se entregan a través de la Línea de Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial de EAPI, contemplan un presupuesto



máximo de aproximadamente 62.500.000 pesos, que alcanzan para la protección en cinco o seis países, por el período de cinco años.

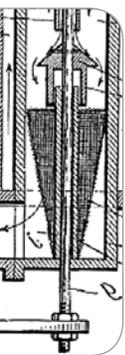
Finalmente, a los costos de tramitación para la concesión del derecho, deben agregarse las tasas de mantención, que dependiendo del país deben pagarse anual, bi-anual o quinquenalmente.

## 8. Plazos de protección

Una patente de invención en Chile posee un plazo de protección de 20 años (10 años para un modelo de utilidad), contados desde la fecha de presentación de la solicitud ante la oficina de patentes. La tramitación del derecho hasta su otorgamiento posee un tiempo mínimo de ocho meses, siendo en general un proceso que dura entre cuatro y seis años. El tiempo de protección es el mismo en los demás países y el de tramitación variará dependiendo de cada país, aunque también esto es relativamente similar en todas partes del mundo.

El plazo de protección de las Variedades Vegetales es de 18 años para vides y árboles y de 15 años para las demás especies.

A pesar de que pueda parecer exagerado el tiempo de tramitación de estos derechos, debemos recalcar nuevamente que la protección comienza desde el momento mismo de la solicitud respectiva, fecha que se denomina prioridad, y que las negociaciones y procedimientos relativos a la comercialización y transferencia tecnológica de las innovaciones se realizan desde ese momento y aun antes de la solicitud misma. No es requisito tener la patente otorgada para poder comercializarla. Menos aún en la variedad vegetal, en que la comercialización es perfectamente válida y normal antes de la solicitud del derecho.



## 9. Tramitación internacional

A efectos de solicitar la protección de un resultado de investigación fuera de nuestro país, existen dos vías. La primera de ellas es usando la llamada prioridad del Convenio de París, ya mencionada, que en palabras simples, otorga el plazo de un año al titular de una solicitud de patente para que concurra a los demás países signatarios de este convenio y haga valer su derecho. Prácticamente la totalidad de los países del mundo adhieren a este tratado. Pasado el plazo de un año, y sin que el titular haga valer su derecho, se entiende que la tecnología es de libre uso en los países donde no se iniciaron las gestiones. Se trata de un plazo fatal y que en la inmensa mayoría de las legislaciones no admite excepción.

La tramitación en cada país se rige por la legislación interna del mismo, y aunque las normas de fondo se basan en tratados internacionales sobre la materia, y por tanto

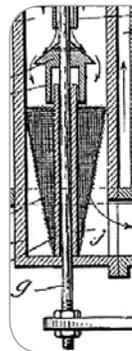
están muy homologadas, las normas de procedimiento pueden llegar a afectar la concesión del derecho. Para esta tramitación necesariamente debe contratarse un estudio jurídico o agente de patentes local, aunque esta contratación se realiza a través del estudio jurídico o agente chileno, en calidad de corresponsal.

Si bien un año de plazo en vista a la transferencia de la tecnología, es a todas luces insuficiente, debemos recordar que antes que se cumpla ese plazo es necesario tener los fondos suficientes para pagar las tasas, honorarios y gastos en cada uno de los países en que efectivamente solicitaremos la protección, teniendo en cuenta su futura venta o licenciamiento. Se recomienda en ese periodo realizar estudios de mercado o equivalentes, que permitan tener la información suficiente para justificar el eventual desembolso de dinero en los distintos países donde la tecnología puede ser producida o comercializada.

En razón de lo anterior, existe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT<sup>2</sup>, por sus siglas en inglés). Es un tratado meramente procedimental, que permite a un solicitante natural de un país signatario de dicho tratado, tener un plazo mayor desde la primera solicitud de patente, hasta el momento en que efectivamente tenga que solicitarla en cada uno de los países que elija. El plazo es de 30 meses desde la primera solicitud en una oficina receptora. Se presenta la solicitud en una oficina de patentes de un país miembro, que hace las veces de puerta de entrada de la solicitud. Al ingresar esta solicitud, se debe indicar cuáles serán los países a los que se pretende ingresar con posterioridad. En la práctica, se deja en blanco la parte del formulario en que debe indicarse esto, entendiéndose que se designan todos. Desde el momento de este ingreso en la oficina receptora, donde se hace la primera solicitud, se tienen 30 meses para ingresar efectivamente a los demás países, trámite que se conoce como “fase nacional”. Durante este tiempo, la solicitud mantiene prioridad para su presentación, de la misma manera como se tiene un año a través del Convenio de París, anteriormente explicado. En la fase nacional la tramitación en cada uno de los países se hace de acuerdo a las leyes y procedimientos respectivos.

Pudiera parecer que el PCT deja obsoleto al Convenio de París, ya que facilita el procedimiento y otorga más plazo para la entrada en fase nacional, sin embargo, no todos los países han suscrito el PCT. En Chile este tratado entró en vigencia en junio de 2009, donde nuestro país fue designado automáticamente en toda solicitud internacional presentada, teniendo derecho los residentes del país a presentar solicitudes en virtud del PCT en forma directa.

Siendo Chile parte del PCT, el trámite será el siguiente: una vez que se solicita en Chile, se tiene el plazo de un año para ingresar a los países no miembros del PCT.



---

<sup>2</sup> Patent Cooperation Treaty.

Dentro de este plazo, también se hace el ingreso de la solicitud respectiva a la oficina chilena receptora PCT. Esto en la práctica significa que desde este momento, restarán 18 meses para el ingreso en fase nacional en cada país PCT donde patentar, ya que los primeros 12 meses fueron consumidos por el plazo del Convenio de París.

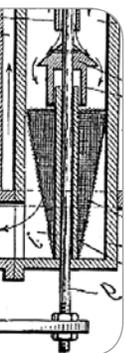
La filosofía de este instrumento es, en el fondo, “comprar” tiempo que permita realizar los trámites, negociaciones o estudios que le den certeza al solicitante sobre el o los países en los que definitivamente invertirá tiempo y dinero para proteger su invento.

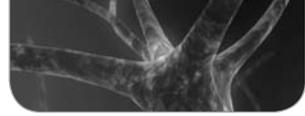
## 10. Consideraciones finales

Como se ha evidenciado en este manual, el proceso de protección de innovaciones tecnológicas universitarias es una actividad compleja, de largo plazo y que requiere que los actores involucrados en este proceso estén coordinados bajo una institucionalidad potente, para obtener los resultados deseados.

Si hoy miramos hacia el pasado, nos damos cuenta de lo avanzado en la Universidad de Chile en materia de creación de la cultura de la innovación tecnológica, donde se ha aumentado significativamente el número de solicitudes nacionales y en el extranjero a nombre de nuestra institución, en distintas áreas del conocimiento. Caso destacable es por ejemplo, que académicos de áreas básicas hayan obtenido patentes de invención, lo que implica que este tipo de investigación también puede ofrecer eventuales aplicaciones patentables.

Nuestra apuesta ha sido por la calidad, en el sentido de presentar solicitudes con alta probabilidad de ser concedidas por las oficinas de patentes. La siguiente etapa consistirá internalizar el proceso de transferencia tecnológica y comercialización de las patentes tanto concedidas como en estado de solicitud. Estamos convencidos que de esta forma, generaremos un importante portafolio tecnológico posible de transferir al sector productivo tanto nacional como internacional.





# Bibliografía general

**Andrade, Elvira; et al.** Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da experiência internacional? Brasileira de Inovação. 2007, vol. 6, nº1, pp. 31-53. Disponible en: <[http://www.finep.gov.br/revista\\_brasileira\\_inovacao/decima\\_primeira\\_edicao/Propriedade%20Intelectual%20em%20Software.pdf](http://www.finep.gov.br/revista_brasileira_inovacao/decima_primeira_edicao/Propriedade%20Intelectual%20em%20Software.pdf)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Antequera P., Ricardo.** Estudios de derecho de autor y derechos afines. Madrid: Reus, 2007. 623 p.

**Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.** Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad. Vol. I y Vol. II. Disponible en: <[http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/cnic/web/download.php?documento=estrategias/consejo\\_de\\_innovacion\\_ene07-hacia\\_una\\_estrategia.pdf](http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/cnic/web/download.php?documento=estrategias/consejo_de_innovacion_ene07-hacia_una_estrategia.pdf)> <http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/cnic/web/actas.php?id=65&tipo=3>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Correa, Carlos.** Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: una perspectiva desde la salud pública. Geneva: ICTSD-WHO-UNCTAD, 2008. 66 p. Disponible en: <[http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa\\_Guidelines%20espanol%20FINAL.pdf](http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Guidelines%20espanol%20FINAL.pdf)>, última visita: 2 de julio de 2009.

**Eyzaguirre, Nicolás; et al.** Hacia la economía del conocimiento: el camino para crecer con equidad en el largo plazo. Estudios Públicos, 97 (verano 2005). pp:6-57. Disponible en: <[http://www.paisdigital.org/hacia\\_econom\\_conoci](http://www.paisdigital.org/hacia_econom_conoci)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.** Informe sobre las nuevas relaciones entre las universidades y las empresas. Madrid, FECYT, 2005.159 p. Disponible en: <<http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/998824900.pdf>>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Heiko Haase, Heiko; Araújo, Eliane, Dias, Joilson.** Inovações Vistas pelas Patentes: Exigências Frente às Novas Funções das Universidades. Revista Brasileira de Inovação. 2005, vol. 4, nº2, pp. 329-362. Disponible en: <[http://www.finep.gov.br/revista\\_brasileira\\_inovacao/oitava\\_edicao/inovacoes\\_vistas.pdf](http://www.finep.gov.br/revista_brasileira_inovacao/oitava_edicao/inovacoes_vistas.pdf)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Iglesias R., César, coord.; Lacruz M., Miguel, coord.** Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial. Madrid: REUS, 2005. 207 p.

- Ingenieros y Economistas Consultores S.A.**. Propuesta sobre el fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual: Resumen ejecutivo. Estudio encargado por el Consejo de Innovación para la Competitividad, Santiago, 2007. Disponible en: <<http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/servicios/estudios/web/download.php?id=18>>, última visita: 27 de abril de 2009.
- Larraguibel Z., Santiago**. Tratado sobre la propiedad industrial. Santiago: LexisNexis, 1995-1998. 2 v.
- Lois B., Fátima**. La protección del Inventor Asalariado. Madrid: Civitas, 2000. 292 p.
- Macer D. R. J.** Patent or perish? An ethical approach to patenting human genes and proteins. The pharmacogenomics journal 2002;2(6):361-666. Disponible en: <<http://www.nature.com/tpj/journal/v2/n6/pdf/6500140a.pdf>>, última visita: 27 de abril de 2009.
- Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción**. Departamento de Propiedad Industrial. Manual del inventor. Santiago: DPI, s/f. 44 p. Disponible en: <http://www.inapi.cl> (link Manuales de apoyo al innovador), última visita: 27 de abril de 2009.
- Ministerio de Economía y Ciencia de España**. La creación de empresas de base tecnológica en el ámbito universitario a partir de la reforma de la LOU. Madrid: MEC, 2008. 46 p. Disponible en: [http://www.urjc.es/catedramadridemprende/docu/Creacion\\_empresas\\_LOU.pdf](http://www.urjc.es/catedramadridemprende/docu/Creacion_empresas_LOU.pdf) , última visita, 27 de abril de 2009.
- Morales A., Marcos, coord.** Temas actuales de propiedad intelectual: Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala. Santiago: LexisNexis, 2006. 483 p.
- Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica:** propuestas de la Universidad de Chile. En: III Encuentro de Investigación, Universidad de Chile. Santiago: Universidad de Chile, 2005. pp: 123-154.
- Retamal, Rosario**, et al. Mejores prácticas internacionales de comercialización de propiedad industrial. Santiago: OTRI-CHILE, 2008. 80 p.
- Rojas, Jorge**. Capturando Valor en las Universidades y Centros Tecnológicos. Hacia la definición de estrategias, políticas y procedimientos de apropiabilidad, protección legal, explotación y transferencia tecnológica de resultados de proyectos de I+D+I en Chile. Journal of Technology Management & Innovation, 2007, Vol. 2, Issue 1. pp: 4-10. Disponible en: <<http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/curr2>>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Sánchez T., Nancy.** El movimiento de acceso abierto a la información y las políticas nacionales e institucionales de autoarchivo. *Acimed* 2007;16(3). Disponible en: [http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16\\_3\\_06/aci05907.html](http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_3_06/aci05907.html), última visita: 27 de abril de 2009.

**Schmal S, Rodolfo; López G, María del Socorro y Cabrales G, Fernando.** El camino hacia la patentación en las universidades. *Ingeniare. Rev. chil. ing.* 2006, vol. 14, no. 3, pp. 172-186. Disponible en: <[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-33052006000200002&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052006000200002&lng=es&nrm=iso)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Soto, Eduardo; Cotoras, Davor; y Ramírez, Javier.** Manual para la preparación de solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad. Santiago, Universidad de Chile, 2005. [en línea]. Disponible en: <<http://www.investigacion.uchile.cl> (Link patentes y propiedad industrial)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Stephan, Paula, et al.** Who's Patenting in the University? Evidence from the Survey of Doctorate Recipients. *Econ. Innov. New Techn.*, 2007, Vol. 16(2), March, pp. 71-99. Disponible en: <[http://www2.gsu.edu/~ecosgg/research/pdf/sgsb\\_eint.pdf](http://www2.gsu.edu/~ecosgg/research/pdf/sgsb_eint.pdf)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Urraca, Ana.** Patentes y función pública universitaria en Europa: mitos y realidades. *Revista Brasileira de Inovação.* 2005, vol. 4, n°2, pp. 391-423. Disponible en: <[http://www.finep.gov.br/revista\\_brasileira\\_inovacao/oitava\\_edicao/patentes.pdf](http://www.finep.gov.br/revista_brasileira_inovacao/oitava_edicao/patentes.pdf)>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Varios autores.** Guía para la creación de bioempresas. Madrid: Comunidad de Madrid, 2002. 128 p.. Disponible en: <http://www.madrimasd.org/informacionIDI/biblioteca/publicacion/doc/Libro14madrimasd.pdf>, última visita: 27 de abril de 2009.

**Varios autores.** Guía para la gestión y creación de bioempresas. Santiago: USACH, 2007. 72 p. Disponible en: [http://www.bioemprendimiento.cl/Guia\\_Bioemprendimiento.pdf](http://www.bioemprendimiento.cl/Guia_Bioemprendimiento.pdf), última visita: 27 de abril de 2009.

## **Leyes, Reglamentos y Tratados**

### **Patentes**

- Ley 19.039 (Ley Propiedad Industrial)  
Disponible en: <<http://www.economia.cl/1540/article-185964.html>>, última visita: 27 de abril de 2009.
- Reglamento Ley Propiedad Industrial (de 25 de agosto de 2005).
- Ley 20.160, Modifica la Ley de Propiedad Industrial.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (de 1883).  
Disponible en: <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>>, última visita: 27 de abril de 2009.
- Tratado sobre el Derecho de Patentes (de 01 de junio de 2000).
- Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes (de 01 de enero de 2006).
- Tratado bilateral entre Chile y EE.UU., Capítulo XVII.
- Convención OMPI (de 1967).
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).  
Disponible en: <<http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>>, última visita: 27 de abril de 2009.
- Acuerdo de Estrasburgo para la Clasificación Internacional de Patentes (de 1971).
- Ley 20.254 (INAPI) (14 de abril de 2008).

### **Derecho de autor y derechos conexos**

- Ley 17.336 de 02 de octubre de 1970 (Ley Propiedad Intelectual).
- Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.
- Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (20 de diciembre de 1996).
- Tratado sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuales.
- ADPICs-TRIPs / Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Convención Internacional para la Protección de Productores de Fonogramas (Convención de Roma de 1961).
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas.

## **Variedades Vegetales**

- Ley 19.342 (de 03 de noviembre de 1994).
- Reglamento de la Ley 19.342.
- Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (Convenio UPOV) (de 02 de diciembre de 1961).
- Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (de 23 de marzo de 1996).
- Tratado de Budapest sobre el Depósito Internacional de Microorganismos (de 1977).

## **Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones de Origen**

- Tratado de Derecho de Marcas (de 1994).
- Acuerdo de Madrid para el registro internacional de Marcas (de 1891).
- Acuerdo de Niza para la Clasificación Internacional de Marcas.
- Acuerdo de Viena para la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas.
- Acuerdo de La Haya para el depósito internacional de diseños Industriales.
- Acuerdo de Locarno para la Clasificación Internacional de Diseños Industriales.
- Acuerdo de Lisboa para las Indicaciones de Origen.

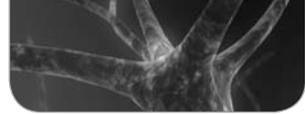
## **Links sobre propiedad industrial e intelectual:**

### **Chile**

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI)  
<http://www.inapi.cl>
- Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  
<http://www.sag.cl>
- Universidad de Chile. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo  
<http://www.investigacion.uchile.cl>
- Entidad Asesora de Propiedad Industrial (EAPI) de CORFO  
<http://www.corfo.cl/> (Link lineas\_de\_apoyo)
- Consejo de Innovación para la Competitividad  
<http://www.consejodeinnovacion.cl>
- Asociación Chilena de la Propiedad Industrial  
<http://www.achipi.cl>

### ***Extranjero***

- World Intellectual Property Organization (WIPO)  
<http://www.wipo.int>
- Clasificación Internacional de Patentes  
[http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new\\_ipc/ipcen.html](http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/ipcen.html)
- United States Patent and Trademark Office (USPTO)  
<http://www.uspto.gov/>
- European Patent Office (EPO)  
<http://www.epo.org/index.html>
- Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).  
[http://www.upov.int/es/about/upov\\_system.htm](http://www.upov.int/es/about/upov_system.htm)
- United States Department of Agriculture (USDA)  
<http://www.ams.usda.gov>
- Helpdesk on Intellectual Property Rights (IPR) in EU projects; InnovAccess  
<http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>
- MIT. Inventor's Handbook  
<http://web.mit.edu/invent/h-main.html>



# Índice Analítico

| <b>Tema</b>                                     | <b>Página(s)</b>                                |
|---|---|
| ADN recombinante                                | 21  |
| Análisis de patentabilidad                      | 39,42   |
| Animales  | 20-21,93-94                                     |
| Aplicación industrial                           | 26-28,93-94,101,134,143,188                     |
| Artículo científico                             | 34,48,50  |
| Beneficios económicos                           | 14,35,38,40,106,154,193                         |
| Biotecnología                                   | 21,55   |
| CCPI (Comisión Central de Propiedad Industrial) | 39,42,189-191                                   |
| Cesión de patente                               | 121,139,193                                     |
| Clasificación internacional de patentes         | 43-45   |
| Concesión de patente                            | 23,30,48,61,81,96                               |
| Confidencialidad                                | 23,33,42,191,193,198                            |
| Conveniencia de patentar                        | 39,191-192                                      |
| Convenio de Budapest                            | 51  |
| Convenio de París                               | 24,60-62  |
| Convenio UPOV                                   | 31  |
| Convenios de cooperación                        | 194   |
| Costos de patentar                              | 25,28,37,40-43,<br>59-60,75,193-194,198,200-201 |
| Creador universitario o inventor                | 24,38-39,41,43,188,191-193                      |
| DPI (Departamento de Propiedad Industrial)      | Ver INAPI                                       |
| Depósito internacional de microorganismos       | 51  |
| Derecho de autor                                | 15,34-35,146,150,153                            |
| Derecho del agricultor                          | 29  |
| Derecho del obtentor                            | 29-30,177-181                                   |
| Descubrimientos                                 | 19,20,22,93                                     |
| Dibujos del invento                             | 49,50-51,57,95-96                               |
| Diseño industrial                               | 38,103-104,136,188,199                          |

| <b>Tema</b>   | <b>Página(s)</b>          |
|---|---------------------------|
| División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero   | 29,46,57-58               |
| Divulgación inocua                                      | 25,33                     |
| EAPI (Entidad Asesora de Propiedad Industrial)          | 41,59,195                 |
| EAPI-UCH (EAPI de la Universidad de Chile)              | 41-42                     |
| Equipo de investigación o inventores                    | 38,40,192-193             |
| Esquema de trazado o topografía de circuitos integrados | 36,38,106                 |
| Estado de la técnica                                    | 23-24,45,50,93,120        |
| Estudiantes de pre y postgrado                          | 38,188                    |
| Exclusiones de patentabilidad                           | 20-22,94                  |
| Financiamiento  | 14,40-42                  |
| Formulario CCPI   | 16,39                     |
| Funcionarios universitarios                             | 37-38,188-189             |
| Genoma  | 22,27,94                  |
| INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)      | 45,47                     |
| Indicaciones geográficas y denominaciones de origen     | 36,112-116                |
| Informe pericial  | 48,75,142-145             |
| Innovación  | 14,16,38,39,46,188,195    |
| Invencción o invento                                    | 20,22-23,92-94,199        |
| Invencciones biotecnológicas                            | 26                        |
| Invencciones en servicio                                | 105,109                   |
| Inventor  | Ver creador universitario |
| Know how  | 31-32,46                  |
| Ley 17.336, Propiedad Intelectual                       | 34,146,199                |
| Ley 19.039, Propiedad Industrial                        | 20-27,73                  |
| Ley 19.342, Variedades Vegetales                        | 29-30,58,177              |
| Licencia de patente                                     | 32,40,61,120              |
| Marcas comerciales                                      | 36,45,85-92               |
| Memoria descriptiva                                     | 49-51,54,120,132          |
| Métodos de negocio                                      | 21,94                     |
| Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico         | 21,94                     |
| Modelo de utilidad                                      | 27-28,60,101,102          |

| <b>Tema</b>  | <b>Página(s)</b>       |
|--|------------------------|
| Nivel inventivo                                      | 25-26,28,93            |
| Novedad  | 23-25,28,30,33-34      |
| Obtendor   | 29                     |
| Oficinas de patentes                                 | 34,59-61               |
| Países donde patentar                                | 43,60-61               |
| Patente de invención                                 | 22-23,31,38,60         |
| Patente de selección                                 | 32                     |
| PBCT (Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología) | 41                     |
| PCT (Tratado de cooperación en materia de patentes)  | 25,61-62               |
| Perito   | 26,39,48,120           |
| Plantas  | 20-22,29,93-94,177-178 |
| Plazo de protección                                  | 28,32,60,101,152,180   |
| Pliego de reivindicaciones                           | 54,120                 |
| Prioridad  | 24,31,34,48,60,120     |
| Procedimientos en la Universidad de Chile            | 16,37,188              |
| Procedimientos microbiológicos                       | 21,94                  |
| Productos biotecnológicos animales o vegetales       | 21,26                  |
| Publicación de resultados                            | 25                     |
| Reivindicación                                       | 120                    |
| Reglamento Ley Propiedad Industrial                  | 119                    |
| Requisitos de patentabilidad                         | 23,28,31,48,57         |
| Resumen del invento                                  | 49-50                  |
| SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)                   | 29-30,46,57            |
| Secreto Industrial o empresarial                     | 32-33,46,110           |
| Software   | 15,46,200              |
| Solicitud de patente                                 | 23-27,30,42-43,45-48   |
| Teorías científicas                                  | 20,93                  |
| Tesis  | 34,38,188              |
| Titular de la invención                              | 23,37,39,43,60,96,97   |
| Unidad de invención                                  | 56,133                 |
| Variedades vegetales                                 | 28-31,57,60,177        |
| VID (Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo)    | 16,37-38,43,49,188     |

# Acerca de las Imágenes

Todas las fotografías e imágenes utilizadas en este libro poseen derechos intelectuales bajo modalidad de Creative Commons, para uso no comercial de ellas. Las imágenes están disponibles en: <http://commons.wikimedia.org/wiki> y otros sitios públicos de Internet.

- Engranajes diseñados por Leonardo Da Vinci, 1452-1519 (davinci\_cvp\_illustration)
- Diagrama de la patente US N° 517.344, Carburador de John W. Lambert, 1860-1952 (Lambert\_carburetor\_patent\_517344\_diagram\_excerpt\_crop)
- Analizador de patrones proteicos TECAN Genesis 2000 (800px-Protein\_pattern\_analyzer)
- Huevos de salmón en desarrollo (Salmoneggskils)
- Alambres de cobre (Treccia\_di\_rame\_-\_Foto\_di\_Giovanni\_Dall'Orto)
- Nanofilamentos (Nanofilaments-EMpicture)
- Neuron Dual (Dual\_Neuron)

# PARTE III

---

## ANEXO N°1 Ley N° 19.039 Propiedad Industrial

---

Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial, Santiago, 9 de marzo de 2006.

### TITULO I Disposiciones preliminares

#### **Párrafo 1°: Del ámbito de aplicación**

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

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

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



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

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

Las solicitudes podrán presentarse personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

## **Párrafo 2º: De los procedimientos generales de oposición y registro**

**Artículo 4.-** Presentada y a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene.

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

El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**Artículo 13.-** Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.

La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo. La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.

**Artículo 14.-** Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar,



al menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarán en extracto al margen del registro respectivo.

Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad industrial en trámite, bastará un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejará constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular.

Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo establecido por el artículo 92 de esta ley.

**Artículo 15.-** Los poderes relativos a la propiedad industrial podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 16.-** En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

**Artículo 17.-** Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley.

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

**Artículo 17 bis A.-** Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, éstas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

**Artículo 17 bis B.-** En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.



El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias. En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.

Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelación.

### **Párrafo 3º: Del Tribunal de Propiedad Industrial**

**Artículo 17 bis C.-** El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de abogado por un período mínimo de 5 años. En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

**Artículo 17 bis D.-** El Tribunal funcionará ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala deberá ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la resolución de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala deberá sesionar, a lo menos, tres días a la semana. El quórum para sesionar en sala será de tres miembros.

Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo demás, se seguirán las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En casos complejos, el Tribunal podrá ordenar informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a



marcas comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal deberá ordenar el informe de uno o más peritos, caso en el cual éstos participarán en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, será elegido por sus respectivos miembros titulares.

**Artículo 17 bis E.-** La remuneración mensual de los integrantes del Tribunal será la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibirá, además, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

**Artículo 17 bis F.-** Los miembros del Tribunal estarán afectos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.

Será, asimismo, causal de implicancia para el respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su conocimiento, tenga interés su cónyuge o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén ligadas a él por vínculos de adopción, o empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas, un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores. La causal invocada podrá ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél. Se aplicará multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la implicancia o la recusación fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quórum para funcionar en al menos una sala, se procederá a la subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal permanecerán tres años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos períodos sucesivos.



**Artículo 17 bis G.-** Los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial cesarán en sus funciones por las siguientes causas:

- a) Término del período legal de su designación;
- b) Renuncia voluntaria;
- c) Haber cumplido 75 años de edad;
- d) Destitución por notable abandono de deberes;
- e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquella que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta días, deberá procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas establecidas en el artículo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restara del respectivo período.

**Artículo 17 bis H.-** El Tribunal contará con una dotación garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que pertenecerán a la planta de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción y estarán destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad Industrial. Estos se regirán, en todo, por las normas aplicables a los funcionarios de dicha Subsecretaría, salvo en aquello que sea incompatible con la naturaleza de su función.

Cualquiera de los relatores podrá subrogar al Secretario, quien también podrá relatar subrogando a aquellos.

**Artículo 17 bis I.-** El Secretario, los Relatores y los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podrán ser subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo que subrogarán o suplirán, según el caso. Además, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorización de la Dirección de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento del Tribunal serán de responsabilidad administrativa y económica de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.



La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal comunicará los requerimientos económicos al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien los incluirá dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las normas establecidas para el sector público.

**Artículo 17 bis J.-** El Secretario Abogado será la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones específicas que le asigne o delegue el Tribunal.

**Artículo 17 bis K.-** Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo.

#### **Párrafo 4º: Del pago de derechos**

**Artículo 18.-** La concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por cada cinco años de concesión del derecho. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años, para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal. El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.

**Artículo 18 bis A.-** Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior, que carezcan de medios económicos, podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.



Una vez concedido el beneficio, el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera que sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarará la caducidad de la patente.

**Artículo 18 bis B.-** La inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

**Artículo 18 bis C.-** La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelación, el Tribunal de Propiedad Industrial ordenará la devolución del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento.

**Artículo 18 bis D.-** La inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, mar-



ca comercial o esquemas de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

**Artículo 18 bis E.-** Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

**Artículo 18 bis F.-** Los registros de marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran limitados a una o más provincias, se entenderán extensivos a todo el territorio nacional.

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

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

#### **Párrafo 5º: Del procedimiento de nulidad de registro**

**Artículo 18 bis G.-** Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial.

La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes.

- a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.
- c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización del derecho respectivo.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.

**Artículo 18 bis H.-** En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus reivindicaciones.



**Artículo 18 bis I.-** De la demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

**Artículo 18 bis J.-** Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo.

El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver.

**Artículo 18 bis K.-** Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

- a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
- b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.
- c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.
- d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.



Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de cuarenta y cinco días, prorrogables por única vez por otros cuarenta y cinco días, en casos debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

**Artículo 18 bis L.-** En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta días, prorrogables por otros treinta días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

**Artículo 18 bis M.-** Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.

**Artículo 18 bis N.-** El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia.

La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

**Artículo 18 bis O.-** El procedimiento contemplado este párrafo se aplicará a los demás procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

## TITULO II

### De las marcas comerciales

**Artículo 19.-** Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.



**Artículo 19 bis.-** En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.

**Artículo 19 bis A.-** La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente.

**Artículo 19 bis B.-** Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben.

**Artículo 19 bis C.-** Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

**Artículo 19 bis D.-** La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.



Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

**Artículo 19 bis E.-** El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

**Artículo 20.-** No podrán registrarse como marcas:

- a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.
- b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.
- c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor.

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

- d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.
- e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimien-



tos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

- f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
- g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

- h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la



solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.

- i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo.
- j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.
- k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

**Artículo 20 bis.-** En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

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

**Artículo 22.-** Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, percibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. Den o mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitación una solicitud, ella no podrá ser posteriormente rechazada de oficio por la misma razón y fundamento legal de que conoció tal funcionario por la vía de la reclamación.

Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedi-



miento, hasta la conclusión de los mismos. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud e indicará si existen causales para el rechazo de oficio de la petición.

De estas observaciones se dará traslado al solicitante quien deberá responderlas en el mismo plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo señalado y habiéndose cumplido con las demás diligencias ordenadas en el procedimiento, el Jefe del Departamento dictará su resolución final pronunciándose sobre la aceptación o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

**Artículo 23.-** Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.

**Artículo 23 bis A.-** Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.

**Artículo 23 bis B.-** Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

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

**Artículo 24.-** El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho



de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

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

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

**Artículo 27.-** La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5 años, contado desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe.

**Artículo 28.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

- a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
- b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.
- c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

**Artículo 29.-** Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o



elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.

**Artículo 30.-** Cuando una marca no registrada estuviera usándose por dos o más personas a la vez, el que la inscribiera no podrá perseguir la responsabilidad de los que continuaran usándola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días desde la fecha de la inscripción.

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvió de base para pronunciar la nulidad, no podrá perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 días contados desde que la sentencia respectiva quedó ejecutoriada.

## TITULO III

### De las invenciones

#### **Párrafo 1°: De las invenciones en general**

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

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

**Artículo 31 bis.-** En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.



**Artículo 32.-** Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

**Artículo 33.-** Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34.

También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

**Artículo 34.-** En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

**Artículo 35.-** Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.

**Artículo 36.-** Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

**Artículo 37.-** No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.



- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.
- f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.



**Artículo 38.-** No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

**Artículo 39.-** Las patentes de invención se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

**Artículo 40.-** Derogado.

**Artículo 41.-** Derogado.

**Artículo 42.-** No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
- b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

**Artículo 43.-** Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

**Artículo 43 bis.-** El resumen tendrá una finalidad exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera para la determinación del ámbito de la protección solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

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

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

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

**Artículo 45.-** Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá reque-



rir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida.

**Artículo 46.-** Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente.

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

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

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

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

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

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.



**Artículo 50.-** Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

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

La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma.

**Artículo 51.-** Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
2. Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.
3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:
  - a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
  - b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.
  - c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.

**Artículo 51 bis A.-** La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que



no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia.

**Artículo 51 bis B.-** La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1. En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.
2. En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.
3. En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

**Artículo 51 bis C.-** La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

**Artículo 51 bis D.-** La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.



No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia.

**Artículo 52.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

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

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a dos mil unidades tributarias mensuales.



**Artículo 53.-** Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del registro.

Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

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

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

### **Párrafo 2º: De la protección suplementaria**

**Artículo 53 Bis 1.-** Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada.

**Artículo 53 Bis 2.-** Dentro de los seis meses de otorgado un registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro.

**Artículo 53 Bis 3.-** No constituyen demoras injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:

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



**Artículo 53 Bis 4.-** La solicitud de Protección Suplementaria será presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al procedimiento establecido para el recurso de apelación. La resolución que así lo declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie. Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su opinión dentro del plazo de sesenta días.

**Artículo 53 Bis 5.-** El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual, no se tendrá la protección establecida en este título.

## TITULO IV

### De los modelos de utilidad

**Artículo 54.-** Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

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

**Artículo 56.-** Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

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

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



**Artículo 58.-** Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

**Artículo 59.-** Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en esta ley.

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

**Artículo 61.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

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

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.



Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

## TITULO V

### De los dibujos y diseños industriales

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

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

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.

**Artículo 62 bis.-** La protección conferida a los dibujos y diseños industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda otorgárseles en virtud de las normas de la ley N° 17.336.

**Artículo 62 ter.-** No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador.

Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en



una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

**Artículo 63.-** Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 bis de esta ley.

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

**Artículo 64.-** Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán acompañarse los siguientes documentos:

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

Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

**Artículo 65.-** El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud.

**Artículo 66.-** Todo dibujo y diseño industrial deberá llevar en forma visible la expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

**Artículo 67.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

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



Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del dibujo o diseño industrial.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

## TITULO VI

### De las invenciones en servicio

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

**Artículo 69.-** El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.

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

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

**Artículo 70.-** La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los



estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.

**Artículo 71.-** Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita.

**Artículo 72.-** Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título serán de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Párrafo 3º del Título I de esta ley.

## TITULO VII

### De los esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados

**Artículo 73.-** Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.

**Artículo 74.-** Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación.

**Artículo 75.-** Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados serán protegidos por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerarán originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creación.

Un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple con las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

**Artículo 76.-** El dueño de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento:



1. Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 75 de esta ley.
2. Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido.

**Artículo 77.-** El derecho exclusivo de explotación contemplado en el artículo precedente, no se extenderá:

1. A las reproducciones de los esquemas de trazado topografías de circuitos integrados a los cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados realizadas por terceros con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza.
2. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo, relativos a un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del artículo 75 de esta ley, haya sido creado como consecuencia del análisis y la evaluación de otro esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegido.
3. A los actos de explotación comercial a que se refiere ese artículo y relativos a un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados reproducido ilícitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados estaba reproducido ilícitamente, dicho tercero podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido sólo podrá exigir el pago de una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, resolverá las controversias a que pueda dar lugar la determinación de la regalía a la que se refiere el inciso ante-



rior, según las normas establecidas para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4. Respecto de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

**Artículo 78.-** La protección de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, tendrá una duración no renovable de 10 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

**Artículo 79.-** El registro de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, se llevará en el Departamento de Propiedad Industrial.

**Artículo 80.-** Con la solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente.

**Artículo 81.-** La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciada la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, o dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotación. En este último caso, el solicitante deberá acompañar, junto con la solicitud de registro, una declaración jurada que acredite la fecha de la primera explotación comercial.

La tramitación de la solicitud, así como la publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento.

**Artículo 82.-** Procederá la declaración de nulidad de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados no sea el legítimo creador ni su cesionario;
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando el registro se hubiera concedido contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 75;



- d) Cuando la explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados se haya iniciado antes de los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

**Artículo 83.-** Las disposiciones de los Títulos III y VI, relativas a las patentes de invención e invenciones en servicio, respectivamente, serán aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente Título.

**Artículo 84.-** Todo esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá llevar en forma visible una letra "T" en mayúscula y encerrada dentro de un círculo. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisión de este requisito no afectará la validez del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el artículo siguiente.

**Artículo 85.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

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

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.



## TITULO VIII

### De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios

#### **Párrafo 1º: De los secretos empresariales**

**Artículo 86.-** Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.

**Artículo 87.-** Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

**Artículo 88.-** Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

#### **Párrafo 2º: De la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios**

**Artículo 89.-** Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.

La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.



Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios.

**Artículo 90.-** Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.

**Artículo 91.-** No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

- a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo 89.
- c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.
- d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.
- e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.



## TITULO IX

### De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

**Artículo 92.-** La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.
- b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

**Artículo 93.-** Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

**Artículo 94.-** El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la incorporación de la misma en un Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que se llevará al efecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.



**Artículo 95.-** No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:

- a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.
- b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.
- c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos de los productos que pretenden distinguir.
- d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.

**Artículo 96.-** Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

**Artículo 96 bis A.-** Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en esta ley.



**Artículo 97.-** La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá indicar:

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

**Artículo 98.-** Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

**Artículo 99.-** La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen señalará:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
- d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.



Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

**Artículo 100.-** El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

**Artículo 101.-** Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

**Artículo 102.-** En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título.

**Artículo 103.-** Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

**Artículo 104.-** Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

**Artículo 105.-** Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:



- a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.
- b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.
- c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

## TITULO X

### De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

#### **Párrafo 1º: De las acciones civiles**

**Artículo 106.-** El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.



- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.

**Artículo 107.-** Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

**Artículo 108.-** La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

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

**Artículo 109.-** Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial.

**Artículo 110.-** El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de estos productos.

**Artículo 111.-** En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica.

## **Párrafo 2º: De las medidas precautorias**

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

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

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases,



embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

- c) El nombramiento de uno o más interventores;
- d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y
- e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.

### **Párrafo 3º: De las medidas prejudiciales**

**Artículo 113.-** Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

## TITULO XI

### Artículo final

**Artículo 114.-** Derógase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.591; el artículo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

## TITULO XII

### Disposiciones transitorias

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



# ANEXO N°2

## Reglamento de la Ley N° 19.039

### Propiedad Industrial

---

Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
Núm. 236.- Santiago, 25 de agosto de 2005

#### TITULO I

#### Disposiciones generales

**Artículo 1.-** El presente reglamento regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

**Artículo 2.-** Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

- *Clasificador de Patentes de Invención:* el Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.
- *Clasificador de Marcas Comerciales:* el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.
- *Clasificador de Modelos de Utilidad:* el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.
- *Clasificador de Diseños Industriales:* el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.
- *Departamento:* el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- *Equivalente técnico:* elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.



- *Estado de la técnica*: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.

- *Ley*: la Ley N° 19.039 o “Ley de Propiedad Industrial” y sus modificaciones posteriores

- *Licencia no voluntaria*: es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley.

- *Memoria descriptiva*: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.

- *Perito*: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes técnicos.

- *Pliego de reivindicaciones*: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

- *Prioridad*: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.

- *Regalía*: retribución, remuneración o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél.

- *Reivindicación o Cláusula*: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

- 1) Número
- 2) Preámbulo



- 3) La expresión “caracterizado”, y
- 4) La caracterización.

- *Reivindicación independiente*: es aquella que designa el objeto de la invención y sus características principales. El pliego puede contener más de una reivindicación independiente de la misma o distinta categoría, manteniendo la unidad de invención, si el objeto de la solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicación independiente.

- *Reivindicación dependiente*: es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita.

- *Reivindicación dependiente múltiple*: es aquella que se refiere a más de una reivindicación de numeración anterior del mismo pliego.

- *Solicitud*: formulario en papel o electrónico generado por el Departamento, en el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que reclama.

- *Título*: documento que emitido por el Departamento en conformidad a las normas del presente reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

**Artículo 3.-** La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

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

## TITULO II

### De las solicitudes y antecedentes

**Artículo 4.-** Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial deberá presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso electrónico del Departamento.

Las solicitudes de derechos podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.



**Artículo 5.-** Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentará en duplicado ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud deberá quedar claramente establecido el día en que se presentó.

Estas solicitudes serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo día.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recibidas por el Departamento entre las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recibidas electrónicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., del día de la recepción.

El Departamento informará electrónicamente al solicitante de la recepción, fecha y número correlativo que se asignó a la solicitud electrónica.

**Artículo 6.-** A toda solicitud deberán acompañarse los demás antecedentes que la Ley y este reglamento establecen en cada caso.

**Artículo 7.-** El solicitante deberá indicar en la solicitud el número, fecha y lugar de otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando legalmente corresponda, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero con relación al derecho cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

**Artículo 8.-** Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicación de fecha y número correlativo será entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas se estará a lo dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento.

**Artículo 9.-** Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;
- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;



- c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial;
- d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

**Artículo 10.-** A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

- a) Para el registro de una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del Departamento, de un tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros.

De presentarse la etiqueta en soporte electrónico, deberá hacerse en base a los requerimientos y estándares compatibles con los sistemas del Departamento.

En el caso anterior, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

- b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido.
- c) Cuando se tratara de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15 de la Ley.
- d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
- e) En el caso de marcas sonoras, se deberá acompañar una representación gráfica y un registro sonoro, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.
- f) Comprobante del pago de los derechos.

**Artículo 11.-** Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si l o hubiere.
- b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.



- c) Título del invento.
- d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere.
- e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44 de la Ley
- f) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratase de apoderados o representantes, seacompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en que conste la personería de su representante.

Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada.

Además, el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del pago de los derechos y los documentos a que se refieren los artículos 43 y 58 de la Ley, según se trate de una patente de invención o modelo de utilidad, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

**Artículo 12.-** Toda solicitud de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- b) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador.
- c) Título.
- d) Declaración formal de las condiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley, en lo que corresponda.
- e) Firma del solicitante y/o su representante.

Cuando se tratase de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, se deben acompañar documentos en que conste la personería de su representante.

Si el solicitante es diferente del creador, deberá acompañarse una cesión de derechos debidamente legalizada.

Además el solicitante deberá acompañar en el momento de la presentación comprobante del pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los artículos 64 y 80 de la Ley, según se trate de un dibujo o diseño industrial, o esquemas de trazados o topografía de circuitos integrados, respectivamente. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.



**Artículo 13.-** Toda solicitud de indicación geográfica o denominación de origen contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre, domicilio, R.U.T, si procediera y actividad del solicitante, relacionada con la indicación o denominación pedida y de su apoderado o representante, si lo hubiere.
- b) La indicación geográfica o denominación de origen.
- c) Indicación del país de origen de la indicación geográfica o denominación de origen.
- d) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
- e) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.
- f) En el caso que el solicitante sea una autoridad, deberá indicar específicamente el cargo que ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento.
- g) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratara de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

Además se deberán acompañar los siguientes documentos:

- a) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
- b) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.
- c) Un plano deslindado con coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), de la zona geográfica específica donde se produce la Indicación Geográfica o Denominación de Origen, cuya protección se solicita.
- d) Cuando se trate de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, documentos que justifiquen la existencia y el origen de la misma; salvo cuando hayan sido previamente reconocidas por Tratados Internacionales ratificados por Chile.
- e) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante.
- f) Comprobante del pago de los derechos.



Toda la documentación se deberá acompañar en respaldo digital en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento. Los documentos deberán ser presentados en idioma español.

**Artículo 14.-** La publicación a que se refiere el artículo 4 de la Ley deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aceptación a trámite para el caso de marcas comerciales y de 60 días para las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Las publicaciones deberán contener al menos:

En el caso de las Marcas comerciales, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso, e indicación de la cobertura solicitada.

En el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, designación de la indicación geográfica o denominación de origen, la descripción del producto o productos que distinguirán y la delimitación geográfica en la cual se aplicará, con indicación de las coordenadas UTM ( Universal Transversal de Mercator ) sobre las cuales se pretende la protección.

La solicitud de marca, indicación geográfica o denominación de origen, cuyo extracto no se publicare dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, la solicitud se tendrá por abandonada procediéndose a su archivo.

Los errores en la publicación, que no sean sustanciales, podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte.

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene. Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella.



## TITULO III

### Del procedimiento común para la obtención del derecho

**Artículo 15.-** Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentará en idioma español. El Departamento formará un expediente que contendrá las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con el procedimiento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere, y que se cerrará con la decisión firme del Departamento.

**Artículo 16.-** Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas. En este segundo caso, se designará un mandatario o apoderado común.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la ley común. Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.

**Artículo 17.-** El examen preliminar será realizado por el Departamento, debiendo verificar que la presentación cumpla con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 43, 58, 64 y 80 de la Ley y artículos 11 y 12 de este reglamento, según corresponda.

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que se trate (patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografía de circuitos integrados), una clasificación técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Departamento confeccionarán el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia solicitada.

En el examen preliminar, se deberá indicar cuál es el o los dibujos más representativos de la invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados, a fin que una imagen de éstos sea incluida en la publicación a que se refiere el artículo 14 de este reglamento. Para tal efecto, la resolución respectiva señalará detalladamente cuál es el o los dibujos que se publicarán y ordenará la captación de éstos en soporte digital cuando no existan en este medio, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.

**Artículo 18.-** El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado del procedimiento, desistirse en todo o parte de su solicitud.

**Artículo 19.-** Estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la ley, se procederá a la confección del



Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador respectivo, según el tipo de derecho de que se trate.

**Artículo 20.-** En caso que dos o más solicitudes de derechos de propiedad industrial interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se determine quién es el verdadero creador.

**Artículo 21.-** Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos establecidos en la Ley, deberá requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompañando una declaración jurada de carecer de medios económicos y los demás documentos necesarios para acreditar esta circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios económicos, el Departamento resolverá exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 días.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este artículo, se deberán pagar dentro de los dos años siguientes a la concesión de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podrá solicitarse una prórroga hasta por dos años. El Departamento declarará la caducidad del derecho cuando no se efectúe el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

Si concedido el beneficio establecido en el artículo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolución el Departamento ordenará fundadamente el pago dentro de 30 días, de todas las cantidades diferidas, lo que no será aplicable si la solicitud del artículo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.

**Artículo 22.-** La resolución que autoriza la inscripción de cualquier derecho de Propiedad Industrial, se notificará por carta certificada, sin perjuicio de su inclusión en el estado diario.

La carta podrá consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados, donde deberá constar al menos:

- a) El hecho de haberse dictado por el Departamento una resolución y su fecha.
- b) El número de solicitud.
- c) El nombre y dirección del solicitante o de su representante.
- d) La dirección electrónica donde puede consultar el estado de la solicitud. La imposibilidad de acceder a esta dirección o la ausencia de la información pertinente en ella, no afectará la validez de la notificación.



La carta será enviada a la dirección que figure en la solicitud o carátula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emisión, según se confeccione manual o automatizadamente. En el evento de producirse un cambio de domicilio, será responsabilidad del solicitante hacerlo presente por escrito al Departamento y solicitar la corrección de la dirección en la base de datos, carátula o solicitud, respectivas.

En estos casos la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo.

## TITULO IV

### De las marcas comerciales

**Artículo 23.-** Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La marca comercial que consista en una letra o número, necesariamente deberá estar representada en forma gráfica, con un diseño característico que le otorgue distintividad.

Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.

**Artículo 24.-** Presentada una solicitud de marca, corresponderá al Conservador efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la correspondiente publicación.

Si en el examen del Conservador se detectare algún error u omisión, percibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declare abandonada la solicitud se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento, de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección, o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hará un análisis de fondo de la solicitud, señalando si advierte la existencia de causales que justifiquen un rechazo de oficio.



De estas observaciones se dará traslado al solicitante conjuntamente con las oposiciones que se hubieren presentado, por el término de 30 días, vencido este plazo, se haya o no evacuado el traslado, el Jefe del Departamento pronunciará la resolución final aceptando o rechazando la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oír sentencia, según corresponda a expedientes voluntarios o contenciosos, respectivamente. En la resolución final, la solicitud no podrá ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del Departamento.

**Artículo 25.-** Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán producirse en un diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar.

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrónico, ello deberá hacerse de acuerdo con los requerimientos y estándares a que se refiere el artículo 10 de este reglamento.

**Artículo 26.-** Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

**Artículo 27.-** Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República.

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

**Artículo 28.-** El Jefe del Departamento podrá solicitar informes a otros organismos y entidades, cuando así lo dispongan normas de carácter legal o reglamentario. Además, podrá solicitarlos cuando, para un mejor conocimiento del asunto estime relevante esa información, en atención a los conocimientos técnicos que esos organismos posean.

**Artículo 29.-** Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios.



**Artículo 30.-** Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos caducados.

**Artículo 31.-** La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

**Artículo 32.-** La solicitud de renovación de una marca se podrá presentar hasta dentro de los 30 días siguientes a la expiración de su plazo de vigencia.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación.

El Conservador podrá requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias respecto de aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya renovación se solicita.

## TITULO V

### De las invenciones

**Artículo 33.-** Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

**Artículo 34.-** En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso, deberá ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A4" (29,7 cms. por 21,0 cms.) o bien, en tamaño oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez escogido el tamaño éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Serán dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin enmiendas, raspaduras o entrelíneas. La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes: superior 3,0 cms., izquierdo 3,0 cms., inferior 3,0 cms. y derecho 2,0 cms.

**Artículo 35.-** Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal y grados Celsius.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se expresen unidades distintas, deberá agregarse su equivalencia en el sistema métrico decimal y en grados Celsius, conservando las unidades originales entre paréntesis.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencio-



nalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación.

**Artículo 36.-** Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podrá proponer al Jefe del Departamento un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

**Artículo 37.-** El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que alude el artículo 42 de la Ley, deberá acompañar a su solicitud de patente los documentos que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones señaladas en dicho artículo.

**Artículo 38.-** El resumen tendrá un máximo de 1.600 caracteres y contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. Se presentará en un formato ficha que el Departamento pondrá a disposición del público.

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y aplicación, pudiendo además incluir una figura representativa de la invención.

**Artículo 39.-** La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de los dibujos (si los hay), una descripción de la invención y un ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles -desde el punto de vista tecnológico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

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



Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

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

**Artículo 40.-** Una solicitud sólo podrá referirse a una invención. Podrá referirse también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invención, es decir, relacionadas de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invención no será causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el Jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sólo se puede proteger una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invención.

**Artículo 41.-** Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, no podrán hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, en las reivindicaciones se podrán incluir las referencias numéricas que se mencionen en los dibujos que acompañen a la solicitud.

**Artículo 42.-** El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.



Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábigo, un preámbulo, la expresión “caracterizado” y la caracterización de que se trata.

No se aceptarán dentro de las reivindicaciones, frases del tipo “según los dibujos acompañados”, “de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta”, u otras similares.

**Artículo 43.-** El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión “caracterizado”. Esta última deberá estar siempre presente en cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y deberá estar destacada en negrilla o escrita con letras mayúsculas, para facilitar su localización en la etapa de recepción.

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente.

Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las reivindicaciones, dejando la primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para especificar dichos elementos.

**Artículo 44.-** La definición del invento propiamente tal, así como lo que en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente de producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización adicional, en las que se entenderán incorporadas las



limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. De preferencia se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

**Artículo 45.-** El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas en la forma señalada por el Departamento.

**Artículo 46.-** Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación podrá contener alguna de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos.

Los dibujos deberán presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

**Artículo 47.-** Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras.

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia; símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordinado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

**Artículo 48.-** Los dibujos se realizarán en papel conforme a lo establecido en el artículo 34, incisos primero y segundo de este reglamento, en tamaño oficio o A4, con trazos por un solo lado de la hoja hechos en color negro.

Los dibujos y figuras no contendrán textos explicativos, los que se incorporarán en la memoria descriptiva.

No se deberán acotar las figuras y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrónico, ello deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.



**Artículo 49.-** El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o el contenido de la memoria descriptiva.

**Artículo 50.-** El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En todos los casos la división de una solicitud dará origen a una o más nuevas solicitudes, según corresponda, las que conservarán la prioridad local de la solicitud original.

**Artículo 51.-** Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

## TITULO VI

### De los modelos de utilidad

**Artículo 52.-** Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 58 de la Ley.

## TITULO VII

### De los dibujos y diseños industriales

**Artículo 53.-** Toda Solicitud de dibujo o diseño industrial deberá ser acompañada por los documentos señalados en el artículo 64 de la Ley.

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los dibujos y diseños industriales.



**Artículo 54.-** La memoria descriptiva se estructurará presentando una introducción, una descripción de los dibujos y una descripción de la geometría, según proceda.

En la descripción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta.

En los diseños industriales se indicará en la introducción el objeto industrial de que se trata y la aplicación de preferencia.

En la descripción del diseño se deberá indicar detalladamente las características geométricas del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

**Artículo 55.-** Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo que se pretende proteger.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

El Departamento podrá exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

**Artículo 56.-** Dibujos y diseños industriales formarán registros independientes, entre sí.

**Artículo 57.-** Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y diseños industriales, se considerarán también como arte previo los dibujos, diseños o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad u otros.

## TITULO VIII

### De la prioridad de las solicitudes

**Artículo 58.-** La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Departamento.

Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley, deberá hacerlo junto a la presentación de la solicitud, acompañando un



escrito en el cual señalará cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentación correspondiente, que esté disponible al momento de la presentación.

**Artículo 59.-** Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

**Artículo 60.-** El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se acompañará, además, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad.

Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

**Artículo 61.-** La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la ley o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.

**Artículo 62.-** Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aún cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la ley o a dichos tratados internacionales.

## TITULO IX

### De los derechos y obligaciones derivadas de un derecho de propiedad industrial

**Artículo 63.-** El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el registro, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.



## TITULO X

### De las cesiones y anotaciones

**Artículo 64.-** Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.

La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción al margen del registro, debiendo acompañarse para ello la respectiva posesión efectiva, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

**Artículo 65.-** La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá transferir con respecto de todas o algunas de ellas, siempre que no exista relación de cobertura de los registros divididos. El registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

**Artículo 66.-** Decretada una medida precautoria se anotará en el registro respectivo, teniendo por antecedente, copia de la resolución que concedió la medida.

## TITULO XI

### De los libros y registros que llevará el departamento

**Artículo 67.-** El Departamento deberá llevar un Registro Especial para cada uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registrarán como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número correlativo para cada derecho protegido.
- b) Nombre completo o razón social, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
- c) Nombre, título o materia del derecho protegido, según proceda.
- d) Fecha de presentación de la solicitud y de otorgamiento del derecho.
- e) Anotaciones

**Artículo 68.-** Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho,



se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo extenderse por medios electrónicos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados estarán a cargo del Conservador de Patentes, los registros de Marcas e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estarán a cargo del Conservador de Marcas.

**Artículo 69.-** El Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del registro original.

Los registros estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido cuidado de documentos de esta naturaleza.

## TITULO XII

### De las licencias no voluntarias

**Artículo 70.-** Las licencias no voluntarias podrán ser dejadas sin efecto o modificadas según el artículo 51 bis D, de la Ley.

## TITULO XIII

### De los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados

**Artículo 71.-** Todas las disposiciones relativas a patentes de invención, serán aplicables a los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, en lo pertinente.

**Artículo 72.-** Toda solicitud de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados deberá ser acompañada de los documentos señalados en el artículo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta deberá permitir la identificación y representación gráfica de la topografía, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografías o por ambos. Las fotografías deberán presentarse impresas o en forma electrónica, en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas y requerimientos del Departamento.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:

- a) Los esquemas para la fabricación del producto.
- b) Las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto.
- c) Las capas del producto.



Podrán también acompañarse los documentos complementarios que el solicitante estime necesarios para representar e individualizar el producto.

**Artículo 73.-** La duración de la protección de los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados se contará desde la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe pericial deberá declarar expresamente si ha identificado algún documento que dé fe cierta de esta fecha, o de la fecha de la solicitud de registro más antigua en el extranjero, la que será tomada como fecha de la explotación comercial a falta de aquella. De no existir ninguna de estas fechas, el plazo se contará desde la fecha que declare el solicitante conforme al artículo 81 de la Ley. En ningún caso el plazo de duración de la protección podrá contarse desde una fecha posterior a aquella de la presentación de la solicitud.

## TITULO XIV

### Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

**Artículo 74.-** En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II de la Ley y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales serán aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en lo pertinente.

**Artículo 75.-** El registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen estará a cargo del Conservador de Marcas.

**Artículo 76.-** El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el artículo 97 letra f) de la Ley, únicamente puede referirse a la forma y condiciones de producción de los bienes que usarán la indicación geográfica o denominación de origen.

**Artículo 77.-** El registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 99 de la Ley, el número de la solicitud respectiva, una referencia a la existencia del reglamento de uso y control, el cual no será necesario que forme parte del registro, en cuyo caso deberá señalar el lugar público donde se encuentra accesible a los interesados. Se cumplirá con este requisito, ya sea que esté disponible en formato físico o electrónico.

**Artículo 78.-** En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, se podrán registrar en Chile cualquiera sea la denominación o la protección que tengan en su país de origen, con tal que se ajusten claramente a las definiciones



establecidas en el artículo 92 y cumplan con los demás requisitos establecidos en la Ley, en su caso.

En este caso, el reglamento de uso y control será el mismo que tienen en su país de origen, debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastará con una relación detallada del método de producción efectuada en idioma español.

## TITULO XV

### De los peritos y de los informes periciales

**Artículo 79.-** Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, serán efectuados por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del Departamento.

Los peritos a que alude el inciso anterior deberán estar debidamente incluidos en un registro especial que al efecto llevará el Departamento, el que deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de derechos. La inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Departamento, que será pública, se efectuará por resolución del Jefe del Departamento, salvo lo dispuesto en el inciso final de este artículo.

Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento podrá de oficio o a petición de las partes también requerir informes técnicos a personas naturales o jurídicas, y en este último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboración.

**Artículo 80.-** Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes será fijado periódicamente, mediante resolución del Jefe del Departamento. Los solicitantes tendrán un plazo de 60 días, según el artículo 8 de la Ley, para acreditar en el Departamento el pago del arancel correspondiente, antes de proceder al nombramiento del perito que analizará la solicitud.

En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podrá resolver que ésta sea estudiada simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles fijados por el Departamento por cada perito que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.



Los peritajes del artículo 18 bis A de la Ley, deberán distribuirse por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, manteniendo una asignación equitativa y equivalente entre los peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos.

**Artículo 81.-** La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días desde su nombramiento. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procederá a la designación de otra persona quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo.

La no aceptación del cargo deberá ser fundada.

**Artículo 82.-** La labor del Perito consistirá en lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.
- d) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial.

**Artículo 83.-** El informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

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

**Artículo 84.-** Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente:

- a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.
- b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.
- c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.



- d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.
- e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el diseño solicitado es diferente.

**Artículo 85.-** El perito o examinador, a través del Departamento, requerirá los antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho.

**Artículo 86.-** Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al solicitante, dándosele copia si así lo requiere.

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento.

**Artículo 87.-** El Departamento estudiará el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento.

Los informes periciales serán considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento.

**Artículo 88.-** El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles.

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contará con un banco de datos conformado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerará dentro de la búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la materia solicitada.

En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la que se realizará mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un derecho.

Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley.



**Artículo 89.-** El Jefe del Departamento hará un llamado público, mediante una publicación en el Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que serán inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. En dicha lista serán incorporadas todas las personas que a juicio del Jefe del Departamento sean técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran.

Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos referidos en el artículo 8º de la Ley.

## TITULO XVI

### Disposiciones finales

**Artículo 90.-** Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el artículo 18 de la Ley serán emitidas por el Departamento, por medios físicos o electrónicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electrónicamente.



# ANEXO N°3

## Ley N° 17.336

### Propiedad Intelectual

---

Chile. Ministerio de Educación Pública.  
Publicada el 2 de octubre de 1970.  
Última modificación, 31 de enero de 2004.

#### PROYECTO DE LEY: TITULO I Derecho de autor

#### CAPITULO I Naturaleza y objeto de la protección. Definiciones

**Artículo 1.-** La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

**Artículo 2.-** La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección que les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique.

Para los efectos de esta ley, los autores apátridas o de nacionalidad indeterminada serán considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.

**Artículo 3.-** Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:

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



2. Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;
3. Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma;
4. Las composiciones musicales, con o sin texto;
5. Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes;
6. Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;
7. Las fotografías, los grabados y las litografías;
8. Las obras cinematográficas;
9. Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;
10. Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales;
11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;
12. Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas.
13. Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista;
14. Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común;
15. Los videogramas y diaporamas, y
16. Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso.
17. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos



o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación;

18. Los dibujos o modelos textiles.

**Artículo 4.-** El título de la obra forma parte de ellas y deberá ser siempre mencionado junto con el nombre del autor, cuando aquélla sea utilizada públicamente.

No podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género.

**Artículo 5.-** Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

- a) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural;
- b) Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados;
- c) Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre;
- d) Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad del mismo, o por ser éste ignorado;
- e) Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica, entendiéndose como tal, el que no haya sido inscrito conforme a lo dispuesto en el artículo 8°;
- f) Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público;
- g) Obra póstuma: aquella que haya sido dada a la publicidad sólo después de la muerte de su autor;
- h) Obra originaria: aquella que es primigénitamente creada;
- i) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma;
- j) artista, intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o expresiones del folklore;
- k) productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;
- l) Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o de televisión que transmite programas al público;



m) Fonograma: toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos.

Copia de fonograma: el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma, y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados en él;

m)bis Radiodifusión. Para los efectos de los derechos de los artistas intérpretes y productores de fonogramas, significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;

n) Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes;

ñ) Retransmisión: la emisión de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro o la que posteriormente hagan uno u otro de la misma transmisión;

o) Publicación de una obra, interpretación o ejecución fijada o de un fonograma significa la oferta al público de la obra, interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con el consentimiento del titular del derecho, siempre que los ejemplares tangibles se ofrezcan al público en cantidad suficiente;

p) Videograma: las fijaciones audiovisuales incorporadas en cassettes, discos u otros soportes materiales.

Copia de videograma: el soporte que contiene imágenes y sonidos tomados directa o indirectamente de un videograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial de las imágenes y sonidos fijados en él;

q) Distribución: la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia.

r) Planilla de ejecución: la lista de las obras musicales ejecutadas mencionando el título de la obra y el nombre o pseudónimo de su autor; cuando la ejecución se haga a partir de un fonograma, la mención deberá incluir además el nombre artístico del intérprete y la marca del productor;

s) Diaporama: sistema mecánico que combina la proyección de una diapositiva con una explicación oral, y

t) Programa computacional: conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un de-



terminado proceso o resultado, contenidas en un cassette, diskette, cinta magnética u otro soporte material.

Copia de programa computacional: soporte material que contiene instrucciones tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y que incorpora la totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él.

- u) Reproducción: la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
- v) Comunicación pública: todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
- w) Transformación: todo acto de modificación de la obra, comprendida su traducción, adaptación y cualquier otra variación en su forma de la que se derive una obra diferente.
- x) Fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.



## CAPITULO II

### Sujetos del derecho

**Artículo 6.-** Sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra.

**Artículo 7.-** Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular secundario del derecho el que la adquiera del autor a cualquier título.

**Artículo 8.-** Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquél a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra.

Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de

sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.

Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario.

**Artículo 9.-** Es sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la adaptación, traducción o transformación, de la obra originaria protegida con autorización del titular original. En la publicación de la obra derivada deberá figurar el nombre o seudónimo del autor original.

Cuando la obra original pertenezca al patrimonio cultural común, el adaptador, traductor o transformador gozará de todos los derechos que esta ley otorga sobre su versión; pero no podrá oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para producir versiones diferentes.

## CAPITULO III

### Duración de la protección

**Artículo 10.-** La protección otorgada por la presente ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento. En caso que, al vencimiento de este plazo, existiere cónyuge o hijas solteras o viudas o cuyo cónyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para todo género de trabajo, este plazo se extenderá hasta la fecha de fallecimiento del último de los sobrevivientes.

La protección establecida en el inciso anterior, tendrá efecto retroactivo respecto al cónyuge y las referidas hijas del autor.

En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una persona jurídica, la protección será de 70 años a contar desde la primera publicación.

**Artículo 11.-** Pertenecen al patrimonio cultural común:

- a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido;
- b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklórico;
- c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley;
- d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidos en la forma establecida en el artículo 2°, y



- e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario.

Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra.

**Artículo 12.-** En caso de obras en colaboración el plazo de setenta años correrá desde la muerte del último coautor.

Sin perjuicio de los derechos del cónyuge señalados en el artículo 10, si un colaborador falleciere intestado sin dejar asignatarios forzosos, sus derechos acrecerán los derechos del coautor o coautores.

**Artículo 13.-** La protección de la obra anónima o seudónima dura setenta años, a contar desde la primera publicación. Si antes su autor se da a conocer se estará a lo dispuesto en el artículo 10.

Con relación al inciso anterior y del artículo 10, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de creación de la obra, el plazo de protección será de 70 años contados desde el final del año civil en que fue creada la obra.

## CAPITULO IV

### Derecho moral

**Artículo 14.-** El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades:

1. Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido;
2. Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin su expreso y previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación, reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su valor artístico;
3. Mantener la obra inédita;
4. Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere, y
5. Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural común.

**Artículo 15.-** El derecho moral es transmisible por causa de muerte al cónyuge sobreviviente y a los sucesores abintestato del autor.



**Artículo 16.-** Los derechos enumerados en los artículos precedentes son inalienables y es nulo cualquier pacto en contrario.

## CAPITULO V

### Derecho patrimonial, su ejercicio y limitaciones

#### **Párrafo 1º: Del derecho patrimonial en general**

**Artículo 17.-** El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros.

**Artículo 18.-** Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

- a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro;
- b) Reproducirla por cualquier procedimiento;
- c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y
- d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio.
- e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.

**Artículo 19.-** Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor.

La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes.



**Artículo 20.-** Se entiende por autorización el permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que esta ley establece.

La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que señale el Reglamento.

A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza.

**Artículo 21.-** Todo propietario, concesionario, usuario, empresario, arrendatario o persona que tenga en explotación cualquier sala de espectáculos, local público o estación radiodifusora o de televisión en que se representen o ejecuten obras teatrales, cinematográficas o piezas musicales, o fonogramas o videogramas que contengan tales obras, de autores nacionales o extranjeros, podrá obtener la autorización de que tratan los artículos anteriores a través de la entidad de gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no exclusiva; y estará obligado al pago de la remuneración que en ella se determine, de acuerdo con las normas del título V.

En ningún caso las autorizaciones otorgadas por dichas entidades de gestión colectiva podrán limitar la facultad de los titulares de derechos de administrar sus obras en forma individual respecto de utilidades singulares de ellas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

**Artículo 22.-** Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no confieren el uso exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo, también sin exclusividad, a terceros, salvo pacto en contrario.

**Artículo 23.-** Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los beneficios pecuniarios de la obra en colaboración, corresponden al conjunto de sus coautores.

Cualquiera de los colaboradores podrá exigir la publicación de la obra. Aquellos que no estén de acuerdo con que se publique, sólo podrán exigir la exclusión de su nombre, manteniendo sus derechos patrimoniales.

## **Párrafo 2º: Normas especiales**

**Artículo 24.-** En el caso de las obras que a continuación se señalan regirán las normas siguientes:



- a) En antologías, crestomatías y otras compilaciones análogas, el derecho en la compilación corresponde al organizador, quien está obligado a obtener el consentimiento de los titulares del derecho de las obras utilizadas y a pagar la remuneración que por ellos se convenga, salvo que se consigne expresamente que tal autorización se concede a título gratuito.
  - b) En enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas, hechas por encargo del organizador, éste será el titular del derecho, tanto sobre la compilación como sobre los aportes individuales:
  - c) En diarios, revistas y otras publicaciones periódicas:
1. La empresa periodística adquiere el derecho de publicar en el diario, revista o periódico en que el o los autores presten sus servicios, los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones aportadas por el personal sujeto a contrato de trabajo, reteniendo sus autores los demás derechos que esta ley ampara.

La publicación de esas producciones en otros diarios, revistas o periódicos de la misma empresa, distintos de aquél o aquéllos en que se presten los servicios, dará derecho a sus autores al pago adicional del honorario que señale el Arancel del Colegio de Periodistas de Chile. Si la publicación se hace por una empresa periodística distinta de la empleadora, aquélla deberá pagar al autor o autores el honorario que establezca el mencionado Arancel.

El derecho a las remuneraciones establecidas en el inciso anterior prescribe en el plazo de un año contado desde la respectiva publicación de las producciones; pero se suspende en favor del autor o autores, respecto de la empresa periodística empleadora, mientras esté vigente el contrato de trabajo.

2. Tratándose de producciones encomendadas por un medio de difusión a personas no sujetas a contrato de trabajo, aquél tendrá el derecho exclusivo para su publicación en la primera edición que se efectúe después de la entrega, a menos que hubiere sido encargada expresamente para una edición posterior. Transcurrido el plazo correspondiente, el autor podrá disponer libremente de ellas;
  - d) A las Agencias Noticiosas e Informativas les será aplicable lo dispuesto en la letra c) respecto de los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones protegidas por esta ley, y
  - e) En estaciones radiodifusoras o de televisión, corresponderán al medio informativo y a los autores de las producciones que aquél difunda los mismos derechos que, según el caso, establecen los N°s. 1) y 2) de la letra c).

**Artículo 25.-** El derecho de autor de una obra cinematográfica corresponde a su productor.

**Artículo 26.-** Es productor de una obra cinematográfica la persona, natural o jurídica, que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla.



**Artículo 27.-** Tendrán legalidad de autores de una obra cinematográfica la o las personas naturales que realicen la creación intelectual de la misma.

Salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la obra cinematográfica hecha en colaboración, los autores del argumento, de la escenificación, de la adaptación, del guión y de la música especialmente compuesta para la obra, y el director.

Si la obra cinematográfica ha sido tomada de una obra o escenificación protegida, los autores de ésta lo serán también de aquella.

**Artículo 28.-** Si uno de los autores de la obra cinematográfica deja de participar en su realización, no perderá los derechos que por su contribución le correspondan; pero no podrá oponerse a que se utilice su parte en la terminación de la obra.

Cada uno de los autores de la obra cinematográfica puede explotar libremente, en un género diverso, la parte que constituye su contribución personal.

**Artículo 29.-** El contrato entre los autores de la obra cinematográfica y el productor importa la cesión en favor de éste de todos los derechos sobre aquella, y lo faculta para proyectarla en público, presentarla por televisión, reproducirla en copias, arrendarla y transferirla, sin perjuicio de los derechos que esta ley reconoce a los autores de las obras utilizadas y demás colaboradores.

En los contratos de arrendamiento de películas cinematográficas extranjeras se entenderá siempre que la renta pactada comprende el valor de todos los derechos de autor y conexos a que dé origen la respectiva obra cinematográfica, los que serán de cargo exclusivo del distribuidor.

**Artículo 30.-** El productor cinematográfico está obligado a consignar en la película, para que aparezcan proyectados, su propio nombre o razón social, y los nombres del director, de los autores de la escenificación, de la obra originaria, de la adaptación del guión de la música y de la letra de las canciones, y de los principales intérpretes y ejecutantes.

**Artículo 31.-** Los autores del argumento, de la música, de la letra de las canciones, del doblaje y de la obra que, eventualmente, hubiese sido objeto de adaptación cinematográfica, conservan el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas contribuciones, siempre que no hayan convenido su uso exclusivo para la producción cinematográfica.

**Artículo 32.-** El productor tiene la facultad de modificar las obras que utilice en la producción cinematográfica, en la medida que requiera su adaptación a este arte.

**Artículo 33.-** Si el productor no diere término a la obra cinematográfica dentro de los dos años subsiguientes a la recepción del argumento y entrega de las obras literarias o musicales que hayan de ser utilizadas, los correspondientes titulares tienen



derecho a dejar sin efecto el contrato. En ese caso, el autor notificará judicialmente al productor y dispondrá de sus contribuciones a la obra, sin que ello implique renuncia al derecho de reclamar la reparación de los daños y perjuicios que le hubiere causado la dilación.

Antes de vencer el plazo señalado en el inciso anterior, el productor podrá recurrir al juez del domicilio del autor para solicitar una prórroga, la que será concedida si prueba que la dilación se debe a fuerza mayor, caso fortuito o dificultades ocasionadas por la índole de la obra.

**Artículo 34.-** Corresponde al fotógrafo el derecho exclusivo de reproducir, exponer, publicar y vender sus fotografías, a excepción de las realizadas en virtud de un contrato, caso en el cual dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra, y sin perjuicio de lo que establece el N° 1) de la letra c) del artículo 24.

La cesión del negativo o del medio análogo de reproducción de la fotografía implica la cesión del derecho exclusivo reconocido en este artículo.

**Artículo 35.-** DEROGADO

**Artículo 36.-** El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendrá, desde la vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que obtenga el que lo adquirió, al vender la obra en subasta pública o a través de un comerciante establecido.

El derecho se ejercitará en cada una de las futuras ventas de la obra y corresponderá exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios.

Corresponderá al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en las ventas posteriores de la misma.

**Artículo 37.-** La adquisición, a cualquier título, de pinturas, esculturas, dibujos y demás obras de artes plásticas, no faculta al adquirente para reproducirlas, exhibirlas o publicarlas con fines de lucro.

El autor conserva el derecho de reproducción de la obra, pero no podrá, salvo autorización del propietario del original, ceder o comercializar esas reproducciones. Podrá, asimismo, hacer publicar y exhibir sin fines lucrativos las reproducciones de sus obras originales que hubiere transferido, a condición de dejar expresa constancia de que se trata de una copia del original.

**Artículo 37 bis.-** Respecto de los programas computacionales sus autores tendrán el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de dichas obras amparadas por el derecho de autor.



### **Párrafo 3º: Excepciones a las normas anteriores**

**Artículo 38.-** Es lícito, sin remunerar u obtener autorización del autor, reproducir en obras de carácter cultural, científico o didáctico, fragmentos de obras ajenas protegidas, siempre que se mencionen su fuente, título y autor.

**Artículo 39.-** DEROGADO

**Artículo 40.** Las conferencias y discursos podrán ser publicados con fines de información; pero no en colección separada, completa o parcial, sin permiso del autor.

**Artículo 41.** Las lecciones dictadas en universidades, colegios y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van dirigidas; pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus autores.

**Artículo 42.** En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión, fonógrafos y otros similares, reproductores de sonido o imágenes, o discos o cintas magnetofónicas, podrán utilizarse fonogramas o partituras libremente y sin pago de remuneración, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior.

**Artv 43.** La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas y textos escolares, es libre y no está sujeta a remuneración de derecho de autor.

**Artículo 44.** Todos los monumentos y, en general, las obras artísticas, que adornan plazas, avenidas y lugares públicos, pueden ser libremente reproducidos, mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimiento, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones.

**Artículo 45.** No serán aplicables a las películas y fotografías publicitarias o propagandísticas las reglas que establecen los artículos 30 y 35.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.

**Artículo 45 bis.-** Las excepciones establecidas en este Párrafo y en el Párrafo siguiente se circunscribirán a los casos que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.



#### **Párrafo 4º: Excepciones al derecho de autor**

**Artículo 46.-** En las obras de arquitectura el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.

**Artículo 47.** Para los efectos de la presente ley no se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia u otras instituciones similares, siempre que esta utilización se efectúe sin ánimo de lucro. En estos casos no se requiere remunerar al autor, ni obtener su autorización.

Asimismo, para los efectos de la presente ley, la adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor o autorizada por su legítimo dueño, no constituye infracción a sus normas, siempre que la adaptación sea esencial para su uso en un computador determinado y no se la destine a un uso diverso, y la copia sea esencial para su uso en un computador determinado o para fines de archivo o respaldo.

Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.

## **CAPITULO VI**

### **Contrato de edición**

**Artículo 48.-** Por el contrato de edición el titular del derecho de autor entrega o promete entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla, a su costa y en su propio beneficio, mediante su impresión gráfica y distribución, y a pagar una remuneración al autor.

El contrato de edición se perfecciona por escritura pública o por documento privado firmado ante notario, y debe contener:

- a) La individualización del autor y del editor;
- b) La individualización de la obra;
- c) El número de ediciones que se conviene y la cantidad de ejemplares de cada una;
- d) La circunstancia de concederse o no la exclusividad al editor;
- e) La remuneración pactada con el autor, que no podrá ser inferior a la establecida en el artículo 50, y su forma de pago, y



f) Las demás estipulaciones que las partes convengan.

**Artículo 49.-** El contrato de edición no confiere al editor otros derechos que el de imprimir, publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. El autor retiene los derechos exclusivos de traducción, presentación en público, adaptación cinematográfica, fonográfica o televisual y todos los demás de utilización de la obra.

El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas, no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa.

**Artículo 50.-** Cuando la remuneración convenida consista en una participación sobre el producto de la venta, ésta no podrá ser inferior al 10% del precio de venta al público de cada ejemplar.

En tal caso, el editor deberá rendir cuenta al titular del derecho por lo menos una vez al año, mediante una liquidación completa y documentada en que se mencione el número de ejemplares impresos, el de ejemplares vendidos, el saldo existente en bodegas, librerías, depósito o en consignación, el número de ejemplares destruidos por caso fortuito o fuerza mayor y el monto de la participación pagada, o debida al autor.

Si el editor no rindiere cuenta en la forma antes especificada, se presumirá vendida la totalidad de la edición y el autor tendrá derecho a exigir el pago del porcentaje correspondiente a dicho total.

**Artículo 51.-** El autor tiene el derecho de dejar sin efecto el contrato de edición en los siguientes casos:

- a) Cuando el editor no cumple con la obligación de editar y publicar la obra dentro del plazo estipulado o, si no se fijó éste, dentro de un año a contar de la entrega de los originales, y
- b) Si facultado el editor para publicar más de una edición y, habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva, dentro del plazo de un año, contado desde la notificación judicial que se le haga a requerimiento del autor.

En los casos en que se deje sin efecto el contrato por incumplimiento del editor, el autor podrá conservar los anticipos que hubiere recibido de aquél, sin perjuicio del derecho de entablar en su contra las acciones pertinentes.

El editor, a su vez, podrá pedir se deje sin efecto el contrato si el autor no entrega la obra dentro del plazo convenido y, si no se fijó éste, dentro de un año a contar desde la fecha del convenio, sin perjuicio del derecho de deducir en su contra las acciones judiciales que correspondan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), el autor de una obra editada dos o más veces, que se encontrare agotada, podrá exigir al editor la publicación de una nueva



edición, con igual tirada que la última que se hubiere publicado, dentro del plazo de un año contado desde el requerimiento respectivo.

En caso de negarse el editor a efectuar la nueva edición, el autor podrá recurrir al Departamento de Derechos Intelectuales que establece el artículo 90, el que, previa audiencia del editor, si estimase que su negativa no tiene fundamento, ordenará se proceda a la impresión solicitada y a su venta al público, bajo apercibimiento de disponer se haga ello por un tercero, a costa del infractor, en caso de incumplimiento.

**Artículo 52.-** El autor podrá dejar sin efecto el contrato si transcurrido cinco años de estar la edición en venta, el público no hubiere adquirido más del 20% de los ejemplares. En tal caso, el autor deberá adquirir todos los ejemplares no vendidos al editor, al precio de costo.

**Artículo 53.-** Si se editare una obra de autor desconocido y con posterioridad éste apareciere, el editor quedará obligado a abonar al autor el 10% del precio de venta al público de los ejemplares que hubiere vendido, y conservará el derecho de vender el saldo, previo abono del porcentaje indicado u otro que se acuerde con el autor.

El autor tiene el derecho preferente de adquirir los ejemplares que estén en poder del editor, con deducción del descuento concedido por éste a los distribuidores y consignatarios.

Si el editor hubiere procedido de mala fe, el autor tendrá derecho, además, a la indemnización que corresponda.

**Artículo 54.-** El editor tiene la facultad de exigir judicialmente el retiro de la circulación de las ediciones fraudulentas que pudieren aparecer durante la vigencia del contrato, y aún después de extinguido, mientras no se hubieren agotado los ejemplares de la edición.

El autor tiene derecho a la totalidad del precio respecto del mayor número de ejemplares que se hubieren editado o reproducido con infracción del contrato.

El Reglamento establecerá las medidas conducentes a evitar que se impriman y pongan a la venta mayor número de ejemplares que el convenido entre el autor y el editor.

**Artículo 55.-** El que edite una obra protegida dentro del territorio nacional, está obligado a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, las siguientes indicaciones:

- a) Título de la obra;
- b) Nombre o seudónimo del autor o autores, y del traductor o coordinador, salvo que hubieren decidido mantenerse en anonimato;
- c) La mención de reserva, con indicación del nombre o seudónimo del titular del derecho de autor y el número de la inscripción en el registro;



- d) El año y el lugar de la edición y de las anteriores, en su caso;
- e) Nombre y dirección del editor y del impresor, y
- f) Tiraje de la obra.

La omisión de las indicaciones precedentes no priva del ejercicio de los derechos que confiere esta ley, pero da lugar a la imposición de una multa de conformidad con el artículo 81 de esta ley y la obligación de subsanar la omisión.

## CAPITULO VII

### Contrato de representación

**Artículo 56.-** El contrato de representación es una convención por la cual el autor de una obra de cualquier género concede a un empresario el derecho de representarla en público, a cambio de la remuneración que ambos acuerden. Esta remuneración no podrá ser inferior a los porcentajes señalados en el artículo 61.

El contrato de representación se perfecciona por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario.

**Artículo 57.-** El empresario estará obligado a hacer representar en público la obra dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Expirado el plazo, legal o convencional, sin que la obra haya sido estrenada, el autor podrá dejar sin efecto el contrato, sin que esté obligado a devolver los anticipos que hubiere recibido.

**Artículo 58.-** En ausencia de estipulaciones contractuales, el empresario adquiere la concesión exclusiva para la representación de la obra sólo durante seis meses a partir de su estreno y, sin exclusividad, por otros seis.

**Artículo 59.-** El empresario podrá dejar sin efecto el contrato, perdiendo los anticipos hechos al autor, si la obra dejare de representarse durante las siete primeras funciones por cualquier causa o circunstancia ajena a su voluntad, excepto caso fortuito o fuerza mayor.

Si la obra dejare de representarse por causa imputable al empresario, el autor podrá dejar sin efecto el contrato y demandar indemnización de perjuicios, reteniendo los anticipos que le hubieren hecho.

**Artículo 60.-** El empresario estará obligado:

1. A representar la obra en las condiciones señaladas en el contrato, sin introducir adiciones, cortes o variaciones no consentidas por el autor y a anunciarla al público con su título, nombre del autor y, en su caso, nombre del traductor o adaptador.



2. A permitir que el autor vigile la representación de la obra, y
3. A mantener los intérpretes principales o los directores de la orquesta y coro, si fueron elegidos de acuerdo con el autor.

**Artículo 61.-** Cuando la remuneración del autor o autores no hubiere sido determinada contractualmente en un porcentaje superior, les corresponderá, en conjunto, el 10% del total del valor de las entradas de cada función, y el día del estreno el 15%, descontados los impuestos que graven las entradas.

**Artículo 62.-** Si el espectáculo fuere además radiodifundido o televisado corresponderá al autor percibir, como mínimo, un 5% del precio cobrado por la emisora por la publicidad realizada durante el programa o, si no la hubiere, un 10% de lo que reciba el empresario de la emisora por radiodifundir la representación. Esta remuneración se percibirá sin perjuicio de la que se pague por quien corresponda, conforme al artículo 61.

**Artículo 63.-** La participación del autor en los ingresos de la taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario a disposición del autor y no será afectada por ningún embargo dictado en contra de los bienes del empresario.

Si el empresario, al ser requerido por el autor, no le entregare la participación que mantiene en depósito, la autoridad judicial competente, a solicitud del interesado, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención del producto de las entradas, sin perjuicio del derecho del autor para dejar sin efecto el contrato e iniciar las acciones a que hubiere lugar.

**Artículo 64.-** La ejecución singularizada de una o varias obras musicales y la recitación o lectura de las obras literarias en público se regirán por las disposiciones anteriores en cuanto les fueren aplicables, en cuyo caso la remuneración del autor o autores no podrá ser inferior a la establecida por las entidades de gestión, conforme con la naturaleza de la utilización. Lo anterior se considerará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.

## TITULO II

### Derechos conexos al derecho de autor

#### CAPITULO I

##### Artistas, intérpretes y ejecutantes

**Artículo 65.-** Son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.



Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá interpretarse en menoscabo de la protección que ella otorga al derecho de autor.

**Artículo 66.-** Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se prohíben sin su autorización expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes actos:

1. La grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por medio de los organismos de radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro medio, con fines de lucro, de tales interpretaciones o ejecuciones.
2. La fijación en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y la reproducción de tales fijaciones.
3. La difusión por medios inalámbricos o la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.
4. La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el artista o su cesionario o de conformidad con esta ley.

Para los efectos de este número, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.

## CAPITULO II

### De los fonogramas

**Artículo 67.-** El que utilice fonogramas o reproducciones de los mismos para su difusión por radio o televisión o en cualquiera otra forma de comunicación al público, estará obligado a pagar una retribución a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, cuyo monto será establecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.

El cobro del derecho de ejecución de fonogramas a que se refiere este artículo deberá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente.

La distribución de las sumas recaudadas por concepto de derecho de ejecución de fonogramas se efectuará en la proporción de un 50% para los artistas, intérpretes o ejecutantes, y un 50% para el productor fonográfico.

El porcentaje que corresponda a los artistas, intérpretes o ejecutantes se repartirá de conformidad con las siguientes normas:



- a) Dos tercios serán pagados al artista intérprete, entendiéndose como tal el cantante, el conjunto vocal o el artista que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma o, cuando la grabación sea instrumental, el director de la orquesta.
- b) Un tercio será pagado, en proporción a su participación en el fonograma, a los músicos acompañantes y miembros del coro.
- c) Cuando el artista intérprete sea un conjunto vocal, la parte que le corresponda, según lo dispuesto en la letra a), será pagada al director del conjunto, quien la dividirá entre los componentes, por partes iguales.

**Artículo 67 bis.-** El productor de fonogramas, sobre su fonograma y el artista sobre su interpretación o ejecución fijada tendrán, respectivamente, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, del fonograma o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en dicho fonograma, de forma que cada miembro del público, pueda tener, sin distribución previa de ejemplares, acceso a dichos fonogramas o interpretaciones o ejecuciones fijadas, en el lugar y en el momento que dicho miembro del público elija.

**Artículo 68.-** Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción, el arrendamiento, el préstamo y demás utilidades de sus fonogramas, incluyendo la distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de propiedad del original o de los ejemplares de su fonograma que no hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta ley.

Para los efectos de este artículo, se entiende que la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del original o ejemplar transferido.

El productor de fonogramas, además del título de la obra grabada y el nombre de su autor, deberá mencionar en la etiqueta del disco fonográfico el nombre del intérprete, la marca que lo identifique y el año de publicación. Cuando sea materialmente imposible consignar todas esas indicaciones directamente sobre la reproducción, ellas deberán figurar en el sobre, cubierta, caja o membrete que la acompañará obligatoriamente.

### CAPITULO III

#### Organismos de radiodifusión

**Artículo 69.-** Los organismos de radiodifusión o de televisión gozarán del derecho de autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones y la reproducción de las mismas.



La retransmisión de las emisiones de dichos organismos o su comunicación al público en locales a los que éste tenga libre acceso, otorgará a la empresa derecho a una retribución, cuyo monto fijará el Reglamento.

Los organismos de radiodifusión o televisión podrán realizar fijaciones efímeras de interpretaciones o ejecuciones de un artista con el único fin de utilizarlas en emisión, por el número de veces acordado, quedando obligados a destruirlas inmediatamente después de la última transmisión autorizada.

## CAPITULO IV

### Duración de la protección de los derechos conexos

**Artículo 70.-** La protección concedida por este Título tendrá una duración de setenta años, contados desde el 31 de diciembre del año de la publicación de los fonogramas respecto de los productores de fonogramas y de 70 años desde la publicación de las interpretaciones o ejecuciones respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes.

A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de la fijación de la interpretación o ejecución o fonograma, la protección será de 70 años contados desde el final del año civil en que fue fijada la interpretación o ejecución o fonograma.

En el caso de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, el plazo de 70 años se contará desde la fecha de su realización.

La protección de las emisiones de los organismos de radiodifusión tendrá una duración de cincuenta años, contados desde el 31 de diciembre del año de la transmisión.

**Artículo 71.-** Los titulares de los derechos conexos podrán enajenarlos, total o parcialmente, a cualquier título. Dichos derechos son transmisibles por causa de muerte.

## TITULO III

### Disposiciones generales

## CAPITULO I

### Registro

**Artículo 72.-** En el Registro de la Propiedad Intelectual deberán inscribirse los derechos de autor y los derechos conexos que esta ley establece.



El Reglamento determinará en lo demás los deberes y funciones del Conservador y la forma y solemnidades de las inscripciones.

**Artículo 73.-** La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de derechos conexos, a cualquier título, deberá inscribirse en el Registro dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. La transferencia deberá efectuarse por instrumento público o por instrumento privado autorizado ante notario.

También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que originó la transferencia.

**Artículo 74.-** El editor gozará de los derechos que le otorga esta ley sólo previa inscripción del contrato respectivo en el Registro que establece el artículo 72; pero el incumplimiento de esta formalidad no privará al autor de los derechos que en conformidad a esta ley o al contrato le correspondan.

**Artículo 75.-** (NOTA) En el momento de inscribir una obra en el Registro de Propiedad Intelectual, se depositará un ejemplar completo, manuscrito, impreso o reproducido.

Tratándose de obras no literarias, regirán las siguientes normas:

- a) Para las obras de pintura, dibujo, escultura, ingeniería y arquitectura, bastarán los croquis, fotografías o planos del original necesarios para identificarlo con las explicaciones del caso;
- b) Para las obras cinematográficas, será suficiente depositar una copia del argumento, escenificación y leyenda de la obra;
- c) Para las obras fotográficas, será suficiente acompañar una copia de la fotografía;
- d) Para el fonograma, será suficiente depositar la copia del disco o de la cinta magnetofónica que lo contenga, salvo que se trate de música nacional en que deberán depositarse dos ejemplares;
- e) Para las interpretaciones y ejecuciones, será suficiente depositar una copia de la fijación. En el caso de las interpretaciones y ejecuciones de música nacional deberá depositarse dos ejemplares de la fijación. Se dispensa la presentación de esta copia cuando la interpretación o ejecución esté incorporada a un fonograma o a una emisión inscritos de acuerdo a la letra d) o f) del presente artículo;
- f) Para las emisiones, se depositará una copia de la transmisión radial o televisual. Se dispensa la presentación de esta copia cuando haya sido enviada a la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y



- g) Para las obras musicales será necesaria una partitura escrita; pero en el caso de las obras sinfónicas bastará una reducción para piano. Si se trata de obras con parte de canto, se acompañará la letra, y, en el caso de las obras de música nacional, deberá acompañarse dos ejemplares de la partitura.

**NOTA:** El Art. 16 de la LEY 19928, publicada el 31.01.2004, dispone que el Registro de Propiedad Intelectual, que recibe el depósito legal a que se refiere este artículo, debe entregar a la Biblioteca Nacional uno de los ejemplares de las obras musicales, para los fines que indica.

**Artículo 76.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual se hará previo pago de los siguientes derechos calculados en porcentajes sobre una unidad tributaria mensual:

1. Proyectos de ingeniería, de arquitectura y programas computacionales, 35%;
2. Obras cinematográficas, 40%, y
3. Cualquier otra inscripción de las contempladas en esta ley, 10%.

Todos estos derechos serán depositados en la cuenta corriente única de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, bajo la responsabilidad y custodia del funcionario que dicha Dirección designe, quien los destinará a la administración del Departamento de Derechos Intelectuales creado por el artículo 90 de esta ley.

**Artículo 77.-** Para los efectos de los derechos que se pagan por la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, se considerarán como una sola pieza:

- a) Las obras teatrales, aunque tengan más de un acto, y
- b) El disco fonográfico o la cinta magnetofónica grabada aunque contengan más de una interpretación o ejecución.

## CAPITULO II

### Contravenciones y sanciones

**Artículo 78.-** Las infracciones a esta ley serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales.

La misma sanción se aplicará a las contravenciones al reglamento.

**Artículo 79.-** Cometen delito contra la propiedad intelectual y serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales:



- a) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18;
- b) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II de esta ley;
- c) Los que falsifiquen obras protegidas por esta ley, sean literarias, artísticas o científicas, o las editen, reproduzcan o vendan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto;
- d) Los que, obligados al pago de retribución por derecho de autor o conexos derivados de la ejecución de obras musicales, omitieren la confección de las planillas de ejecución correspondiente, y
- e) Los que falsificaren o adulteraren una planilla de ejecución.

**Artículo 80.-** Cometén, asimismo, delitos contra la propiedad intelectual y serán sancionados con las penas que se indican en cada caso:

- a) Los que falsearen el número de ejemplares vendidos efectivamente, en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50, serán sancionados con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal, y
- b) (NOTA) Los que, en contravención a las disposiciones de esta ley o a los derechos que ella protege, intervengan, con ánimo de lucro, en la reproducción, distribución al público o introducción al país, y los que adquieran o tengan con fines de venta: fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales.  
Los autores serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, aumentándose en un grado en caso de reincidencia.

**NOTA:** El artículo transitorio de la LEY 18443, dispuso que lo establecido en la letra b), en lo relativo a los videogramas y videocasetes, regirá a contar del 1° de enero de 1987.

**Artículo 81.-** El que a sabiendas publicare o exhibiere una obra perteneciente al patrimonio cultural común bajo un nombre que no sea del verdadero autor, será penado con una multa de dos a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago.

El recurrente puede pedir, además, la prohibición de la venta, circulación o exhibición de los ejemplares.



**Artículo 81 bis.-** Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice una o más de las siguientes conductas:

- a) Suprimir o alterar cualquier información sobre la gestión de derechos; o
- b) Distribuir o importar para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin autorización; o
- c) Distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la de gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

**Artículo 81 ter.-** El que realice cualquiera de las conductas descritas en los literales a), b) y/o c) del artículo anterior sin autorización y a sabiendas que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos protegidos por esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 100 UTM.

**Artículo 81 quater.-** Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entenderá que es información sobre la gestión de derechos:

- a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma;
- b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma, y
- c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma.

**Artículo 82.-** El Tribunal, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, puede ordenar, a petición del perjudicado:

1. La entrega de éste, la venta o destrucción:
  - a) De los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a sus derechos, y



- b) Del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra.
2. La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución. Durante la secuela del juicio podrá el Tribunal ordenar, a petición de parte, la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución o representación.

**Artículo 83.-** El Tribunal puede ordenar, a petición del perjudicado, la publicación de la sentencia, con o sin fundamento, de un diario que éste designe, y a costa del infractor.

**Artículo 84.-** Existirá acción popular para denunciar los delitos sancionados en esta ley. El denunciante tendrá derecho a recibir la mitad de la multa respectiva.

**Artículo 85.-** En los casos de contravenciones del derecho de autor o conexos, el Juez de Mayor Cuantía en lo Civil que corresponda, en conformidad a las reglas generales, procederá breve y sumariamente.

### CAPITULO III

#### Disposiciones generales

**Artículo 86.-** Son irrenunciables los derechos patrimoniales que esta ley otorga a los titulares de los derechos de autor y conexos, especialmente los porcentajes a que se refieren los artículos 50, 61, 62 y 67.

**Artículo 87.-** DEROGADO

**Artículo 88.-** El Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales serán titulares del derecho de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos.

**Artículo 89.-** Los derechos otorgados por esta ley a los titulares de derechos de autor y conexos, no afectan la protección que les sea reconocida por la Ley de Propiedad Industrial y otras disposiciones legales vigentes que no se deroguen expresamente.

### TITULO IV

#### Departamento de derechos intelectuales

**Artículo 90.-** Créase el Departamento de Derechos Intelectuales, que tendrá a su cargo el Registro de Propiedad Intelectual y las demás funciones que le encomiende



el Reglamento. Este organismo dependerá de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y tendrá la siguiente Planta:

Planta Directiva, Profesional y Técnica.

1 Conservador de Derechos Intelectuales, Abogado, 3a Categoría.

1 Jefe de Sección, Abogado, 5a Categoría.

Planta Administrativa.

1 Oficial, 5a Categoría.

1 Oficial, 6a Categoría.

1 Oficial, 7a Categoría.

2 Oficiales, Grado 1°.

Planta Auxiliar.

1 Mayordomo, Grado 6°.

1 Auxiliar, Grado 8°.

Los gastos que demande esta planta por el presente año se imputarán al Presupuesto de Gastos Corrientes de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Educación Pública.

## TITULO V

### De la gestion colectiva de los derechos de autor y conexos

**Artículo 91.-** (NOTA) La gestión colectiva de los derechos de autor y conexos sólo podrá realizarse por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de este Título, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21.

**NOTA:** La Ley 19166 sustituyó el original Título V que comprendía de los artículos 91 a 97.

**Artículo 92.-** Las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales deberán constituirse como corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad con lo previsto en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y su objetivo social sólo podrá consistir en la realización de las actividades de administración, protección y cobro de los derechos intelectuales a que se refiere este Título.

Ello no obstante, la respectiva asamblea general de socios podrá acordar, por mayoría absoluta de los afiliados, que los remanentes de fondos sociales que se generen con motivo de su actividad, sean destinados a la promoción de actividades o servicios



de carácter asistencial en beneficio de sus miembros y representados, y de estímulo a la creación nacional, junto a otros recursos que les sean aportados para tales fines.

**Artículo 93.-** Sin perjuicio de las disposiciones generales aplicables a las corporaciones, contenidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, los estatutos de las entidades de gestión colectiva deberán contener las siguientes estipulaciones:

- a) La especificación de los derechos intelectuales que la entidad se propone administrar.
- b) El régimen de votación, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderación en función de los derechos generados, que limiten en forma razonable el voto plural, salvo en materias relativas a sanciones de exclusión de socios, en que el régimen de votos será igualitario.
- c) Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación, incluido el porcentaje destinado a gastos de administración, que en ningún caso podrá exceder del 30 por ciento de lo recaudado.
- d) El destino del patrimonio, en el supuesto de liquidación de la entidad, y demás normas que regulen los derechos de los socios y administrados en tal evento.

**Artículo 94.-** Las entidades de gestión colectiva, para dar inicio a cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 92 requerirán de una autorización previa del Ministro de Educación, la que se otorgará mediante resolución publicada en el Diario Oficial.

**Artículo 95.-** El Ministro de Educación otorgará la autorización prevista en el artículo anterior dentro de los 180 días siguientes a la presentación de la solicitud, si concurren las siguientes condiciones:

- a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos en este Título.
- b) Que la entidad solicitante represente, a lo menos, un 20 por ciento de los titulares originarios chilenos o extranjeros domiciliados en Chile que, en el país, causen derechos en un mismo género de obras o producciones.
- c) Que de los datos aportados y de la información practicada, se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones de idoneidad necesaria para asegurar la correcta y eficaz administración de los derechos en todo el territorio nacional.

Si el Ministro no se pronunciare dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se entenderá concedida la autorización.

**Artículo 96.-** La autorización podrá ser revocada por el Ministro de Educación si sobreviniere o se pusiere de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado



la denegación de la autorización, o si la entidad de gestión dejase de cumplir gravemente las obligaciones establecidas en este Título. En estos casos, el Ministerio de Educación, en forma previa a la revocación, apercibirá a la entidad de gestión respectiva para que en el plazo que determine, que no podrá ser inferior a 90 días, subsane o corrija los hechos observados.

La revocación producirá sus efectos a los 90 días de la publicación de la resolución respectiva en el Diario Oficial, salvo que el Ministro de Educación fijare un plazo inferior en casos graves y calificados.

**Artículo 97.-** Las entidades de gestión colectiva estarán siempre obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con sus objetivos o fines. Dicho encargo lo desempeñarán con sujeción a las disposiciones de esta ley y a sus estatutos.

En los casos de titulares de derechos que no se encuentren afiliados a alguna entidad de gestión colectiva autorizada, podrán ser representados ante éstas por personas, naturales o jurídicas, que hubieren recibido el encargo de cautelar o cobrar sus derechos de autor o conexos.

**Artículo 98.-** El reparto de los derechos recaudados en cada entidad de gestión colectiva se efectuará entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo al sistema determinado en los estatutos y reglamentos de la entidad respectiva.

Los sistemas de reparto contemplarán una participación de los titulares de obras y producciones en los derechos recaudados, proporcional a la utilización de éstas.

**Artículo 99.-** Las entidades de gestión colectiva confeccionarán, anualmente, un balance general al 31 de diciembre de cada año, y una memoria de las actividades realizadas en el último ejercicio social. Sin perjuicio de las normas de fiscalización que se establezcan en los estatutos, el balance y la documentación contable deberán ser sometidas a la aprobación de auditores externos, designados por la Asamblea General de socios.

El balance, con el informe de los auditores externos, se pondrá a disposición de los socios con una antelación mínima de 30 días al de la celebración de la Asamblea General en la que haya de ser aprobado.

**Artículo 100.-** Las entidades de gestión estarán obligadas a contratar, con quien lo solicite, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos de autor y conexos que administren, de acuerdo con tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio.

Las entidades de gestión sólo podrán negarse a conceder las autorizaciones necesarias para el uso de su repertorio, en el caso que el solicitante no ofreciere suficiente garantía para responder del pago de la tarifa correspondiente.



Las tarifas serán fijadas por la entidades de gestión, a través del órgano de administración previsto en sus Estatutos, y regirán a contar de su publicación en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades de gestión podrán celebrar con asociaciones de usuarios, contratos que contemplen tarifas especiales, los cuales serán aplicables a los afiliados de dichas organizaciones, pudiendo acogerse a estas tarifas especiales cualquier usuario que así lo solicite.

Los usuarios que hubieren obtenido una autorización en conformidad con este artículo, entregarán a la entidad de gestión la lista de obras utilizadas, junto al pago de la respectiva tarifa.

Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la gestión de las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, como asimismo, respecto de aquellas utilidades a que se refiere el inciso segundo del artículo 21.

**Artículo 101.-** Los juicios a que dé lugar la aplicación de las normas de este título, se tramitarán en conformidad con las reglas del Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 102.-** Las entidades de gestión autorizadas representarán legalmente a sus socios y representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin otro requisito que la presentación de copias autorizadas de la escritura pública que contenga su estatuto y de la resolución que apruebe su funcionamiento.

Para los efectos de este artículo, cada entidad de gestión llevará un registro público de sus asociados y representados extranjeros, el que podrá ser computarizado, con indicación de la entidad a que pertenecen y de la categoría de derecho que administra, de acuerdo al género de obras respectivo.

Cada entidad de gestión enviará al Ministerio de Educación, copia de los contratos de representación, legalizados y protocolizados, celebrados con las entidades de gestión extranjeras del mismo género o géneros de obras, los cuales también deberán mantenerse en el domicilio de la entidad de gestión a disposición de cualquier interesado.

## TITULO VI DEROGADO

### De la Corporación Cultural Chilena

**Artículo 103.-** DEROGADO

**NOTA:** La LEY 19166 derogó el antiguo Título VI que comprendía los artículos 98 al 105

**Artículo 104.-** DEROGADO

**Artículo 105.-** DEROGADO



## TITULO VII

### Disposiciones finales y artículos transitorios

**Artículo 106.** Derógase el Decreto-Ley de Propiedad Intelectual número 345, de 17 de Marzo de 1925, y la ley N° 9.549, de 21 de enero de 1950.

**Artículo 107.** Dentro del plazo de 180 días el Presidente de la República deberá dictar el Reglamento de esta ley.

**Artículo 108.** La presente ley registrará 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.

**Artículo 109.** Los titulares de derechos conexos, cuyas interpretaciones o ejecuciones, emisiones y grabaciones hayan sido publicadas en el territorio nacional con anterioridad a la presente ley, para gozar de la protección otorgada por ésta, deberán proceder a su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual dentro del plazo de 180 días, contados desde su publicación. La inscripción a que se refiere este artículo requerirá solamente la presentación de una declaración jurada, sin perjuicio de prueba en contrario.

**Artículo 110.** El Departamento del Pequeño Derecho de Autor refundirá en un solo texto todas las disposiciones relativas a la fijación y cobro del pequeño derecho de autor contenidas en la ley número 5.563, de 10 de enero de 1935, en el DFL. Número 35/6.331, de 19 de noviembre de 1942 y en el Decreto Universitario número 1.070, de 16 de mayo de 1951, y sus modificaciones. Mientras se dicta el referido texto, la Comisión Permanente del Pequeño Derecho de Autor tendrá todas las facultades, funciones y atribuciones que correspondían al Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile.

**Artículo 111.** Dentro del plazo de 90 días de constituida la Corporación Cultural Chilena creada en el Título VI de esta ley, el Comité Ejecutivo de la misma presentará a la consideración de su Consejo un proyecto de reglamento interno de actividades, que se elaborará, dentro de lo posible, en consulta con las Corporaciones representadas en el Consejo.

**Artículo 112.** Las personas indicadas en el artículo 1° de la ley número 15.478 que al 27 de octubre de 1966 tenían 65 años de edad y que acrediten haber desarrollado a lo menos durante 30 años algunas de las actividades allí señaladas, tendrán un nuevo plazo de 180 días para acogerse a los beneficios que otorga el artículo 1° transitorio de la ley número 16.571.

La Caja de Previsión de Empleados Particulares publicará los avisos de prensa que sean necesarios para dar amplia difusión al precepto contenido en el inciso anterior.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.



# ANEXO N°4

## Ley N° 19.342

### Variedades Vegetales

---

Chile. Ministerio de Agricultura.  
Subsecretaría de Agricultura.  
Publicada el 3 de noviembre de 1994.  
Última modificación, 28 de diciembre de 1996.

#### TITULO I

##### Disposiciones Generales

**Artículo 1.-** El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la protección de su derecho sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula.

**Artículo 2.-** Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) *Obtentor*: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.
- b) *Variedad Vegetal*: 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.
- c) *Material de Multiplicación*: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproducción vegetal.
- d) *Ejemplar Testigo*: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma.
- e) *Departamento*: El Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero.
- f) *Registro*: El Registro de Variedades Protegidas.



g) *Variedades Protegidas*: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas.

**Artículo 3.-** El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en someter a la autorización exclusiva de éste:

- a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad.
- b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material.
- c) La comercialización, la importación o exportación del mismo.
- d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.
- e) 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.

El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación.

No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla.

**Artículo 4.-** El derecho del obtentor se constituye 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, el que debe contener una descripción objetiva de la variedad con referencia a los archivos técnicos.

**Artículo 5.-** El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla.

Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la producción de la nueva, se necesitará la autorización del obtentor de ella.

La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, será reconocida a nombre de su obtentor.

**Artículo 6.-** El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el heredero o cesionario podrá usar, gozar y disponer de él por el plazo que le falte a su antecesor, en la misma forma y condiciones que éste.



El titular del derecho podrá otorgar las licencias que estime conveniente para la utilización por terceros de la variedad protegida.

Prohíbese todo acto o contrato que imponga al licenciario limitaciones que no deriven del derecho del obtentor y cualquier cláusula en contrario será nula.

**Artículo 7.-** Si un obtentor incurriese en una situación de abuso monopólico en la explotación o comercialización de la variedad protegida, según lo determine la Comisión Resolutiva establecida por el decreto ley No. 211, de 1973, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo No. 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ésta dispondrá que el Departamento de Semillas otorgue licencias no voluntarias. La sentencia que sancione la infracción determinará, además, el monto y la forma de pago de la compensación que el licenciario deberá hacer efectiva al titular del derecho.

**Artículo 8.-** El derecho que establece esta ley se reconocerá a los obtentores de variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables. El solicitante deberá cumplir además, con las exigencias del artículo 20 y con las formalidades establecidas en esta ley para el otorgamiento del derecho.

**Artículo 9.-** Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquélla que se ha comercializado en el extranjero con el 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.

**Artículo 10.-** La variedad es distinta 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. La presentación en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. Se considerará homogénea la variedad si 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. La variedad es estable si 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.



**Artículo 11.-** El plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho del obtentor, será de 18 años para árboles y vides, y de 15 años para las demás especies. No obstante, el derecho del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste pague las tarifas y costos para la inscripción y vigencia del derecho, en las oportunidades que señale el reglamento. Las variedades que hayan cumplido su período de protección o cuyo derecho haya caducado, serán consideradas de uso público.

## TITULO II

### Del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero

**Artículo 12.-** Además de las funciones que en materia de semillas le asigne el decreto ley No. 1.764, de 1977, y sus reglamentos, el Servicio Agrícola y Ganadero por intermedio del Departamento de Semillas, ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) 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.
- b) Llevar el Registro de Variedades Protegidas y efectuar en él las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que ordenare el Comité Calificador.
- c) Extender el título definitivo o provisional de la variedad, previo informe favorable del Comité Calificador.
- d) Verificar que las variedades protegidas mantengan las características establecidas en los artículos 9º y 10.
- e) Emitir los informes y certificaciones que les sean solicitados sobre materia de su competencia.

**Artículo 13.-** El Departamento estará a cargo de un Director, que deberá ser un profesional especialista en genética, botánica o agronomía que será designado por el Ministro de Agricultura.

**Artículo 14.-** Transfórmase el actual Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares en el Registro de Variedades Protegidas.

**Artículo 15.-** Un Comité Calificador de Variedades tendrá a su cargo el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos que exige esta ley para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre una variedad.

**Artículo 16.-** El Comité Calificador a que se refiere el artículo anterior, estará integrado por el Director del Departamento o su subrogante, quien lo presidirá, y por 6 miembros designados por el Ministro de Agricultura, los que también deberán ser profesionales especialistas en genética, botánica o agronomía, y desempeñarse en el sector público, privado o universitario.



**Artículo 17.-** Los miembros del Comité a que se refiere el artículo anterior durarán 6 años en sus funciones, pudiendo al término de dicho período ser nuevamente designados. En caso de impedimento de alguno de los integrantes, el Ministro de Agricultura designará al reemplazante de acuerdo al artículo anterior.

**Artículo 18.-** Corresponderá al Comité Calificador de Variedades:

- a) 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.
- b) 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.
- c) Reconocer el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 22.
- d) Declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente título, cuando fuere procedente.
- e) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes y reglamentos.

**Artículo 19.-** El Comité Calificador de Variedades adoptará sus decisiones por mayoría de votos y, en caso de empate, resolverá quien lo presida.

### TITULO III

#### Del reconocimiento del derecho del obtentor

**Artículo 20.-** Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deberá cumplir con lo siguiente:

- 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.

**Artículo 21.-** El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su designación genérica. En particular, deberá ser diferente de cualquiera denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante.

El nombre deberá ser suficientemente característico, no podrá componerse solamente de cifras; deberá impedir su confusión con el de otras variedades ya reconocidas y no podrá inducir a error acerca de las características de la variedad o de la identidad del obtentor.

El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial.

**Artículo 22.-** Cuando la protección de una variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero, el obtentor de la misma tendrá prioridad, por el plazo de un año desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en Chile. En dicha solicitud, el obtentor deberá constituir domicilio en Chile o nombrar un representante autorizado en el país para tal efecto. Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma deberá acompañar copia del título o patente con que cuente, debidamente legalizado y traducido a satisfacción del Comité Calificador de Variedades. Si los requisitos que se exigen en el país de origen para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre la variedad y los análisis, pruebas y certificaciones previas a que ésta es sometida para verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los establecidos en esta ley y sus reglamentos, el Comité Calificador podrá disponer el otorgamiento de un título provisional en los términos indicados en el artículo 33 de esta ley, con la sola verificación de las circunstancias anotadas.

**Artículo 23.-** Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el Director del Departamento deberá recibirla y numerarla correlativamente. Además examinará y comprobará todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren con posterioridad por el interesado. Cada solicitud será elevada al Comité Calificador con un informe técnico en el que se recomendará su rechazo o aceptación. En este último caso, se propondrán las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

**Artículo 24.-** Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento, y habrá un plazo de 60 días, contados desde dicha publicación, para formular cualquier oposición.



**Artículo 25.-** Si se formulare oposición a una solicitud de inscripción, el Director del Departamento dará traslado de ella al solicitante, por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos.

**Artículo 26.-** Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por 60 días más, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.

**Artículo 27.-** Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba que establece la ley. Será aplicable además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 28.-** Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento.

**Artículo 29.-** Vencido el término probatorio, el Director del Departamento dará cuenta al Comité Calificador, quien resolverá en definitiva.

**Artículo 30.-** Si se presentaren dos o más solicitudes respecto de una misma variedad, se preferirá aquélla que exhiba mejor título. Para el caso que no pudiere determinarse con precisión cuál es el mejor título o éstos fueren semejantes, se preferirá la solicitud más antigua.

**Artículo 31.-** Si no se hubiere formulado oposición o ésta se hubiere resuelto en forma favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondrá que se efectúen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

**Artículo 32.-** Si el Comité Calificador resuelve que la variedad cuya protección se ha solicitado cumple con los requisitos indicados en esta ley, dispondrá que el Departamento inscriba la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el título correspondiente, previa cancelación de la tarifa que se haya fijado para tal efecto.

**Artículo 33.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Calificador podrá ordenar la inscripción provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del título correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y análisis de ellos. La inscripción provisional regirá por el plazo, en la forma y demás condiciones que el Comité Calificador determine. El título provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el artículo 3° de esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional.

**Artículo 34.-** En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el título correspondiente se dejará constancia, por lo menos, de las siguientes menciones:



- a) Nombre de la variedad.
- b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere.
- c) Resolución del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la inscripción de la variedad y el otorgamiento del correspondiente título.
- d) Si se trata de un título y de una inscripción definitiva o provisional.
- e) Período de la protección, y
- f) Las demás menciones que determine el Comité Calificador.

**Artículo 35.-** El Departamento publicará en el boletín del Registro de Variedades Protegidas una nómina de los títulos otorgados y de las inscripciones efectuadas.

**Artículo 36.-** En el Registro de Variedades Protegidas deberán anotarse, al margen de la inscripción de la variedad correspondiente, las transferencias, gravámenes, embargos o cualquiera otra limitación al derecho del obtentor. Sin la anotación anterior, tales actos jurídicos no serán oponibles a terceros.

## TITULO IV

### De la caducidad y nulidad del derecho del obtentor

**Artículo 37.-** El Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de una inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente título, en los siguientes casos:

- a) Cuando haya transcurrido el plazo de protección.
- b) Cuando así lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho.
- c) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproducción que permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el momento en el que se concedió la protección.
- d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligación de mantener los ejemplares testigos en la forma señalada en la letra d) del artículo 20.
- e) Cuando habiéndose ordenado una inscripción con el carácter de provisional por falta de antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los presentare dentro del plazo acordado para esa inscripción provisional, y
- f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para mantenerla vigente. El Comité Calificador se pronunciará sobre la caducidad y cancelación a petición o con informe previo del Director del Departamento.

**Artículo 38.-** Será declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las normas generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distin-



ción de la variedad que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha del reconocimiento del derecho.

## TITULO V

### De las apelaciones

**Artículo 39.-** Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de inscripción, así como las que se pronuncien sobre una inscripción provisional, caducidad del derecho de protección y cancelación de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del título correspondiente, serán notificadas por el Director del Departamento mediante carta certificada dirigida al domicilio del interesado.

**Artículo 40.-** Las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre cualesquiera de las materias señaladas en el artículo anterior, serán apelables ante el Tribunal Arbitral a que se refiere el inciso quinto del artículo 17 de la Ley No. 19.039, en adelante, el Tribunal Arbitral. La apelación deberá ser fundada e interpuesta dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución recurrida.

**Artículo 41.-** El recurso deberá ser interpuesto ante el Director del Departamento, quien deberá remitirlo, con sus antecedentes, dentro del tercer día hábil, al Tribunal Arbitral.

**Artículo 42.-** El Tribunal Arbitral, de oficio o a petición del interesado, podrá solicitar informes sobre la materia del recurso al Director del Departamento. Podrá del mismo modo, recabar los informes periciales que estime procedentes.

**Artículo 43.-** En contra de las resoluciones del Tribunal Arbitral no procederá recurso alguno.

## TITULO VI

### De los delitos y sanciones

**Artículo 44.-** Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y multa de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio del comiso de las especies que se encuentren en su poder:

- 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.

**Artículo 45.-** El Servicio Agrícola y Ganadero, al constatar una infracción que haga presumir la existencia de alguno de los delitos señalados en el artículo anterior, podrá 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. Si el afectado no presentare los antecedentes correspondientes dentro del plazo, el que no podrá ser inferior a 30 días, o si éstos fueren insuficientes, el Servicio conjuntamente con la denuncia respectiva, deberá informar al Juez sobre la aplicación de las medidas señaladas en el inciso anterior y corresponderá a éste pronunciarse acerca de su mantención.

**Artículo 46.-** Las infracciones a las normas establecidas en la presente ley que no constituyan los delitos tipificados en el artículo 44 serán sancionadas administrativamente por el Servicio Agrícola y Ganadero, de acuerdo con el procedimiento establecido en su ley orgánica, con multas de 1 a 30 unidades tributarias mensuales y con el doble, en caso de reincidencia.

## TITULO FINAL

**Artículo 47.-** Deróganse los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 33 del decreto ley No. 1.764, de 1977, como asimismo todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que fueren contrarias a esta ley.

### Artículos Transitorios

**Artículo 1.-** Las inscripciones en el Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares creado por el decreto ley No. 1.764, de 1977, se entenderán incorporadas de pleno derecho al Registro de Variedades Protegidas que establece la presente ley y mantendrán su vigencia por los períodos y bajo las condiciones que la misma señala.



**Artículo 2.-** Las solicitudes de inscripción en el Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares, presentadas bajo el imperio del decreto ley No. 1.764, de 1977, y que se encuentren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se seguirán tramitando de acuerdo con lo dispuesto en el referido decreto ley, a menos que el interesado manifieste expresamente su voluntad de acogerse a las normas de la presente ley.

**Artículo 3.-** Mientras no se dicte el reglamento de la presente ley, continuarán rigiendo los decretos supremos reglamentarios respecto de las materias reguladas en éste, en lo que no sean contrarios a sus disposiciones.

**Artículo 4.-** Las inscripciones vigentes de nombres de variedades en el Registro de Marcas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no podrán ser renovadas.

**Artículo 5.-** Toda referencia que se haga en el decreto ley N° 1.764, de 1977, o en otras leyes a la Unidad Técnica de Semillas, deberán entenderse hechas al Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero.

**Artículo 6.-** En la primera designación que efectúe el Ministro de Agricultura de los integrantes del Comité Calificador a que se refiere el artículo 15, fijará para tres de ellos un plazo de tres años de permanencia en sus cargos, con el objeto de establecer una renovación parcial periódica de los miembros de ese Comité.”.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el No. 1° del Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proyecto de ley que regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad de sus artículos 39, 40, 41, 42 y 43, y que por sentencia de 14 de septiembre de 1994, declaró:

1. Que los artículos 39 y 40 del proyecto de ley remitido, son constitucionales.
2. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre las normas de los artículos 41, 42 y 43, del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional.

Santiago, 14.09.94.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.



# ANEXO N°5

## Reglamento Universidad de Chile

### Decreto N° 21008

### Protección Industrial

---

Procedimiento interno referido a las innovaciones desarrolladas en la Universidad de Chile. Publicado el 10 de septiembre de 2007

#### I. Disposiciones generales

**Artículo 1.-** El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que permiten resguardar los intereses de la Universidad de Chile y de sus miembros en las actividades universitarias que éstos desarrollan, en cuanto éstas se puedan traducir en una Innovación, entendiendo como tal todo producto, procedimiento o uso susceptible de ser protegido en principio, mediante una Patente de Invención, Modelo de Utilidad, Dibujo o Diseño Industrial, Esquema de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, Secretos Industriales, Signos Distintivos y en general cualquier otro mecanismo que la ley establezca para la protección de las obras del ingenio.

Este Reglamento se aplicará asimismo a los programas de computación de aplicación industrial, cuando estos sean parte integrante de un sistema que reúna los requisitos generales de patentabilidad, de acuerdo a la Ley.

Será también aplicable a los programas de computación no incluidos en el inciso anterior, sólo respecto de aquellas legislaciones que permiten su patentamiento directo.

**Artículo 2.-** El presente Reglamento se aplica a los Creadores, es decir, todo académico o funcionario de la Universidad de Chile, que participe en el desarrollo de una Innovación, a propósito o con ocasión de su labor académica o de investigación en cualquier Unidad de la Universidad. Asimismo será aplicable a toda persona contratada a honorarios por la Universidad.

Asimismo, este Reglamento será aplicable a toda persona que participe en el desarrollo de una Innovación con motivo de actividades curriculares ordinarias de investigación, seminarios de título, tesis de pre y post grado, o cualquier otra de similar naturaleza, cuando dicha Innovación se haya generado por el trabajo desarrollado al interior de una Línea de Investigación liderada por un académico de la Universidad.



Para estos efectos, el académico que lidere la Línea de Investigación deberá obtener el consentimiento de dicha persona con anterioridad al ingreso en dicha Línea. Por línea de Investigación se entenderá aquella que haya sido declarada como tal por la respectiva Facultad, Instituto u Hospital.

Por su parte, los funcionarios o empleados cuya prestación de servicios no sea por naturaleza por naturaleza el cumplimiento de una labor inventiva o creativa, y en general toda otra persona no comprendida en el inciso primero o segundo de este artículo podrá, si así lo desea, someterse voluntariamente a las normas que rigen para los Creadores, en lo que respecta a este Reglamento. Dicho consentimiento deberá perfeccionarse con anterioridad al inicio de la correspondiente prestación de servicios.

**Artículo 2 bis.** Todo Creador deberá poner la Innovación de que se trate en conocimiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, a la que se hace referencia más adelante, con la finalidad de que ésta evalúe la conveniencia de solicitar, ya sea en el país o en el extranjero, la protección legal ante la autoridad correspondiente a nombre de la Universidad de Chile, en conformidad con la legislación que regula la materia.

**Artículo 3.-** En el caso de que la Comisión Central de Propiedad Industrial estime que no procede la solicitud de protección a nombre de la Universidad de Chile, ésta podrá ceder su derecho a los Creadores respectivos, quienes podrán solicitar la protección a su propio nombre y costo.

## II. Comisión central de propiedad industrial

**Artículo 4.-** Créase la Comisión Central de Propiedad Industrial compuesta de siete miembros designados por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, en adelante el Vicerrector, quienes ejercerán sus funciones por un período de cuatro años, pudiendo éstos ser prorrogados indefinidamente en ellas por otros períodos similares. No obstante, el Vicerrector podrá modificar la composición de la Comisión cuando lo estime pertinente. Las funciones de los miembros de la Comisión serán ejercidas ad-honorem.

Los miembros señalados en el inciso anterior deberán pertenecer a la comunidad universitaria como académicos o funcionarios.

En caso de producirse una vacancia entre los miembros de la Comisión, el Vicerrector nombrará a un reemplazante hasta el término del período de quien corresponda.

**Artículo 5.-** Los integrantes de la Comisión Central de Propiedad Industrial deberán ser profesionales especialistas destacados en las áreas de química, biología, ciencias físicas y matemáticas, ingeniería, informática, biomedicina, ciencias silvoagropecuarias, entre otras, y un abogado experto en propiedad intelectual e industrial.



La Comisión Central de Propiedad Industrial tendrá un Presidente designado de entre sus miembros por el Vicerrector, el que será responsable frente a éste de la labor y funcionamiento de la Comisión. Asimismo contará con un Vicepresidente, que hará las veces de ministro de fe de lo acordado por la Comisión y asumirá la Presidencia interina de ésta cuando por cualquier motivo faltare el Presidente designado. Las funciones de Presidente y Vicepresidente serán rotativas y tendrán una duración de 4 años cada una. En los casos en que el Vicepresidente asuma la presidencia interina de la Comisión, será subrogado en su función de ministro de fe por cualquier otro de los miembros de la Comisión que se designe al efecto en la o las sesiones correspondiente, por los propios miembros que asistan.

El abogado experto que integre la Comisión deberá proporcionar al Vicerrector y la Comisión toda la información y antecedentes relativos a los aspectos jurídicos de los asuntos que sean sometidos a la consideración de la misma, así como desempeñar las demás funciones de carácter legal que la Comisión y el Vicerrector le encomiende.

**Artículo 5 bis.** La Comisión funcionará en sesiones de carácter resolutivo. Para su funcionamiento requerirá de un quórum de al menos tres miembros y decisiones se adoptarán por mayoría simple de los presentes en la sesión.

**Artículo 5 ter.** En su funcionamiento, y para el mejor cumplimiento de su labor, la Comisión podrá hacerse asesorar por personas idóneas respecto de determinados temas a tratar en la misma, quienes deberán ser académicos o funcionarios de la Universidad de Chile.

Para estos efectos se confeccionará una lista de Asesores Expertos, académicos de la Universidad de Chile, en donde figurará al menos un experto en las áreas de Dibujos o Diseños Industriales, Esquemas de Trazado o Topografía de Circuitos Integrados, Variedades Vegetales, y programas computacionales. La Comisión podrá citar a estos Asesores Expertos en cada sesión que se trate alguna solicitud de las áreas de competencia de ellos.

Asimismo la Comisión podrá consultar, en aquellos casos en que no existan las capacidades de profesionales idóneos al interior de la Universidad, a expertos nacionales o extranjeros del sector público o privado.

**Artículo 5 quater.** La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo encargado de levantar un acta de cada sesión, ejecutar los acuerdos y decisiones, y en general realizar toda otra actuación que le encomiende la Comisión. Esta labor la realizará el abogado de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.



### III. Funciones y deberes de la comisión central de propiedad industrial, de las unidades académicas y de los creadores

#### **Artículo 6.-**

A la Comisión Central de Propiedad Industrial le corresponderán especialmente las siguientes funciones:

1. Proponer al Vicerrector políticas universitarias en materia de Propiedad Industrial.
2. Proponer criterios y principios generales para definir la procedencia y conveniencia de solicitar la protección legal de una Innovación, como también sobre la comercialización y/o cesión de tal derecho, a cualquier título.
3. Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la protección de la Innovación, que se presente a la Comisión, para lo cual deberá tener en especial consideración la circunstancia de cumplirse con los requisitos legales, la posible comercialización de la Innovación, las proyecciones futuras de la misma; debiendo proponer al Vicerrector la adecuada protección de los derechos en cuestión.
4. Rendir un informe anual al Vicerrector sobre el funcionamiento de la Comisión y de los resultados obtenidos, como asimismo, proponerle las modificaciones que estime pertinentes llevar a cabo para el funcionamiento expedito de la Comisión.
5. Mantener la reserva de los antecedentes que sean puestos en su conocimiento, pudiendo al efecto disponer las medidas de seguridad que estime necesarias. Para este fin, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les cabe, al momento de ser nombrado en su función, cada miembro de la Comisión deberá suscribir un Convenio de Confidencialidad en donde se expliciten estas obligaciones.
6. Informar a la Unidad respectiva y al Vicerrector la procedencia o improcedencia de solicitar la protección legal de una Innovación, según lo establecido por ella.
7. Dictar los instructivos internos para el mejor funcionamiento de la Comisión, así como redactar los demás documentos que sean necesarios para tal objetivo.

**Artículo 7.-** Corresponderá a las Unidades Académicas de la Universidad, en que se desarrollen actividades que deriven en Innovaciones, incentivar su adecuada protección y resguardo, y prestar colaboración a los Creadores para la presentación de las solicitudes a la Comisión Central de Propiedad Industrial.

Asimismo, será de su responsabilidad tomar todas las medidas necesarias para resguardar la confidencialidad de la información relacionada con la respectiva Innovación.

**Artículo 8.-** Corresponderá especialmente a los Creadores de la Universidad de Chile:



1. Presentar a la Comisión Central de Propiedad Industrial cualquier Innovación, de acuerdo lo que se establece en el artículo siguiente.
2. Proporcionar a la Comisión Central de Propiedad Industrial todos los antecedentes necesarios para que ésta pueda cumplir con sus funciones, debiendo prestarle la más amplia colaboración y facilitarle todos los antecedentes e informes que ésta solicite.
3. Cumplir las políticas que la Comisión Central de Propiedad Industrial y el Vicerrector definan en materia de Innovaciones.
4. Velar por el respeto de los principios éticos en el desarrollo de cualquier Innovación, resguardando de la mejor forma posible la imagen y prestigio de la Universidad de Chile ante la comunidad nacional e internacional.

#### IV. Procedimientos

**Artículo 9.-** Todo Creador de la Universidad de Chile que haya desarrollado una Innovación que a su juicio pueda ser protegible, deberá poner de inmediato los antecedentes en conocimiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, con la finalidad de que ésta proceda a su estudio y determine la conveniencia de solicitar su protección legal ante las autoridades competentes, tanto nacionales como extranjeras.

En la solicitud que se presente a la Comisión, además de cumplir los demás requisitos que establece este Reglamento, se deberá:

- a) Indicar claramente el nombre y apellido de cada uno de los participantes en el desarrollo de la Innovación, señalando en términos generales el grado de participación que en el mismo le ha cabido y la forma en que han acordado distribuir los eventuales beneficios que de él se obtengan y que, de acuerdo al presente Reglamento, correspondan a los Creadores.
- b) En los casos señalados en el inciso segundo y tercero del artículo segundo, acompañar una declaración escrita de sometimiento voluntario al estatuto jurídico del Creador de la Universidad de Chile, según lo indicado en este Reglamento.
- c) Proporcionar todos los antecedentes que permitan comprender la Innovación y que justifiquen que se cumplen los requisitos legales de la protección legal que se desea solicitar, según el caso.

Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre sellado y con las medidas de resguardo pertinentes a la Comisión para su análisis, a través de su Secretario Ejecutivo.

**Artículo 10.-** La Comisión Central de Propiedad Industrial, sin perjuicio de los antecedentes que reciba, podrá solicitar toda la información adicional que estime indispensable para resolver sobre el particular, pudiendo asimismo solicitar los informes



y la asesoría de los especialistas que estime necesarios, debiendo en todo caso velar por la confidencialidad y reserva de los antecedentes.

**Artículo 11.-** Puestos los antecedentes en conocimiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, ésta deberá resolver en el plazo máximo de 45 días hábiles, el cual podrá prorrogarse por otros 20 días hábiles más si la complejidad del asunto así lo requiere. En caso de que la Comisión Central de Propiedad Industrial no se haya pronunciado después del plazo de 65 días hábiles, el Creador o los Creadores tendrán la opción de solicitar la protección legal de la innovación tecnológica a su propio nombre y a su propio costo.

## V. Participación en los beneficios económicos derivados de las innovaciones tecnológicas

**Artículo 12.-** Todos los beneficios económicos derivados para la Universidad de Chile de una Innovación, una vez descontados los gastos aludidos en el Artículo 14, serán distribuidos según los siguientes porcentajes:

33% para el Creador, y en el caso de haber participado más de uno, se distribuirá en la proporción que los Creadores hayan acordado en el momento de dar cumplimiento a lo señalado en la letra a) del artículo 9º, salvo posterior acuerdo en contrario.

33% para el Hospital Clínico, la Facultad o Instituto Interdisciplinario en que se desarrolló el trabajo a que dio lugar la Innovación. En caso de haber participado más de un organismo, los beneficios se distribuirán en las proporciones que deriven de la aplicación de la letra a) del artículo 9º, de acuerdo a las correspondientes adscripciones de los distintos Creadores, salvo acuerdo posterior en contrario, y 34% para el Fondo General de la Universidad.

En casos excepcionales, se podrá determinar una distribución diferente a la establecida anteriormente, llegando a un máximo de 50% para el o los Creadores. Esta situación será decidida por el Rector, luego de recibir una proposición fundada de parte del Vicerrector de Investigación y Desarrollo, quien previamente habrá considerado la opinión de los Creadores y de la Comisión Central de Propiedad Industrial. En tales casos, la distribución entre los Organismos y el Fondo General se efectuará en partes iguales.

**Artículo 13.-** La cesión o licencia de la parte de los derechos que le correspondan a la Universidad de Chile respecto de las Innovaciones será decidida por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, quien previamente habrá considerado la opinión de los Creadores.



## VI. Gastos

**Artículo 14.-** Los gastos derivados del desarrollo de una Innovación, tales como la solicitud de protección legal ante la autoridad pertinente, confección de prototipos, ensayos de campo, proyectos de transferencia tecnológica y otros similares, podrán ser de cargo de la Universidad o de terceros interesados en que se proteja la correspondiente Innovación Tecnológica.

En el caso de que los gastos sean realizados por terceros, siempre que sea pertinente y salvo acuerdo en contrario, la Universidad reembolsará el valor completo de los gastos razonables, debidamente reajustados, con los primeros ingresos que se generen de cualquier forma de comercialización de la Innovación Tecnológica. Sólo para los efectos del mencionado reembolso, podrá considerarse como tercero a cualquier Unidad de la Universidad de Chile que hubiere realizado estos gastos con cargo a su presupuesto asignado.

## VII. Convenios de cooperación, investigación y transferencia tecnológica

**Artículo 15.-** En todos los Convenios de Cooperación, Investigación o Transferencia Tecnológica que la Universidad de Chile celebre con otras Instituciones u Organismos públicos o privados o personas naturales, de los cuales puedan derivar Innovaciones, la Universidad deberá incorporar normas que permitan resguardar eficazmente los derechos que a la Universidad de Chile pudieren corresponderle.

**Artículo 16.-** Derógase el Decreto Exento N° 0015488 de fecha 20 de agosto de 2003.



# ANEXO N°6

## Bases Administrativas para postular a la Protección de la Propiedad Industrial a través de las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI)

---

**Chile. Corporación de Fomento de la Producción.  
Comité Innova Chile.  
Publicado en mayo de 2006.**

### I. Antecedentes generales

Recientemente ha ido recobrando fuerza e interés en la agenda política y social la necesidad de fomentar y fortalecer el crecimiento económico como forma de superar la pobreza; es en este contexto en donde la innovación y por ende la generación de ciencia y tecnología, la transferencia y expansión de conocimientos y en última instancia la creación de una llamada "economía basada en el conocimiento", es un elemento clave para lograr dicho objetivo.

Los países más desarrollados han demostrado a través de su experiencia, que una de las principales instituciones en que se basa el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías, es a través de las patentes de invención. La lógica detrás de esta institución es el incentivo a la creatividad de los individuos e instituciones, en pos de un mejoramiento general del nivel de vida de la comunidad, a través de asegurar al creador ganancias legítimas por su invención. Se busca generar el círculo virtuoso de la ciencia, tecnología, invención, desarrollo y bienestar.

Actualmente en Chile existe un muy bajo nivel de patentamiento, especialmente si se compara con sus pares en lo académico y emprendedores en el ámbito internacional. Es por ello que el Comité INNOVA CHILE, a través de su Subdirección de Difusión y Transferencia Tecnológica, ha desarrollado un instrumento de apoyo a la protección de la propiedad industrial y de otros adelantos, como forma de facilitar el desarrollo del emprendimiento y la creación de proyectos tecnológicos innovadores.



## II. Descripción de la línea de financiamiento

### 1. Objetivo General

Impulsar el desarrollo tecnológico y la protección de inventos e innovaciones en las empresas e instituciones nacionales, mediante el cofinanciamiento de los gastos asociados a la obtención de un privilegio industrial, intelectual o regulado en leyes especiales, con énfasis en el cofinanciamiento de los gastos asociados a la tramitación de una solicitud de patente u otros mecanismos de protección en el ámbito nacional e internacional.

### 2. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios a esta línea:

- a) Las personas naturales.
- b) Las personas jurídicas, tales como: Universidades; Centros Tecnológicos; Institutos de Formación Técnica; Institutos Profesionales; Empresas Productoras de Bienes o Prestadoras de Servicios.

Los beneficiarios anteriormente señalados deberán tener un producto o procedimiento acabado, que sea susceptible de ser patentado, de conformidad con la legislación vigente, nacional e internacional. Además, los beneficiarios no podrán registrar deudas morosas comerciales, previsionales o tributarias, o documentos sin aclarar.

Esta línea de financiamiento operará mediante Entidades Asesoras de Propiedad Industrial, en adelante indistintamente "EAPI", las que serán responsables de postular los proyectos al Comité INNOVA CHILE, en adelante, "INNOVA CHILE", entidades reguladas en el número 3 de estas Bases y los requisitos señalados en los anexos de estas Bases.

#### 2.1. Obligaciones de los beneficiarios

- a) Facilitar las actividades de seguimiento de la EAPI
- b) Entregar oportunamente toda la información y antecedentes que sean requeridos por la EAPI, sea para el desempeño de sus funciones, para cumplir un requerimiento de INNOVA CHILE o de la Contraloría General de la República.
- c) Cumplir con el programa de actividades del proyecto y con las directrices establecidas por la EAPI.



- d) Enterar y acreditar oportuna y fehacientemente el cofinanciamiento comprometido en el proyecto.
- e) Facilitar la información necesaria para la evaluación posterior del proyecto.
- f) Actuar con ética y probidad en todas las operaciones comerciales, legales y tributarias que el proyecto le demande.
- g) Utilizar los recursos entregados por INNOVA CHILE a través de la EAPI exclusivamente en las actividades y para los fines del proyecto.

INNOVA CHILE no tendrá injerencia alguna en las decisiones de la EAPI de apoyar un determinado proyecto ni en relación con los acuerdos privados entre dicha entidad y el beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, la EAPI y el beneficiario estarán obligados a respetar las regulaciones establecidas en estas Bases y sus anexos.

### 3. Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI)

Las EAPI son instituciones acreditadas ante INNOVA CHILE que reúnen capacidades profesionales y técnicas de asesoría acordes al objeto de esta línea, debiendo cumplir con requisitos tales como:

- a) Capacidades de administración de redes internacionales de estudios jurídicos corresponsales.
- b) Experiencia comprobada fehacientemente en materia de propiedad industrial e intelectual, según corresponda.
- c) Capacidad de emitir informes preliminares, legales y técnicos y asesorar en la presentación.
- d) Capacidad de efectuar búsquedas del estado de la técnica.
- e) Capacidad de ejecución y seguimiento de un proyecto y,
- f) Capacidad financiera para constituir garantías por anticipos de recursos.

La función principal de estas entidades será facilitar el acceso a la línea de financiamiento, mediante el apoyo a los interesados en patentar u obtener el tipo de protección adecuada a la creación, a través de la asesoría en la elección de la forma de protección, el análisis previo de la viabilidad de la solicitud, la formulación de la presentación a INNOVA CHILE para obtener el cofinanciamiento y, posteriormente, la ejecución de la asesoría propiamente tal, esto es la tramitación de la protección que corresponda.

Las entidades que postulen en carácter de EAPI se acreditarán ante INNOVA CHILE, debiendo, para tales efectos, presentar sus antecedentes legales, profesionales y técnicos. Una vez aprobada la solicitud, se le incluirá en una nómina, la que se pondrá a disposición de los potenciales beneficiarios.



### 3.1. Funciones y responsabilidades de la Entidad Asesora de Propiedad Industrial (EAPI)

1. Elaboración de un diagnóstico tecnológico que permita detectar y fundamentar las necesidades de protección de propiedad industrial del solicitante.
2. Preparación, para el caso de protecciones que requieran inscripción, de un Informe Previo de Búsqueda y Viabilidad. Este estudio incluye una búsqueda preliminar del estado de la técnica respecto de la materia que se desea proteger y un informe sobre la aptitud de patentabilidad técnica, legal y económica, debiendo incluir información acerca de si la materia es protegible, de conformidad al estado de arte y a las disposiciones legales pertinentes, cuyo costo será de cargo del interesado y corresponderá a un monto fijo y común para todas las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial equivalente a 17 UF (diecisiete Unidades de Fomento) por proyecto. No existirán pagos adicionales en esta etapa de cargo del interesado.
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos formales de postulación y de la documentación exigida.
4. Firmar convenio con el beneficiario, instrumento en donde se deberán regular todas las obligaciones entre la EAPI y el interesado, debiendo estipular expresamente una cláusula de confidencialidad del proyecto.
5. Confección de la solicitud de cofinanciamiento para ser presentado al Subcomité.
6. Gestionar la firma del convenio de subsidio entre la EAPI, el beneficiario e INNOVA CHILE.
7. Otorgamiento de cauciones por los fondos públicos anticipados.
8. Otorgamiento de cauciones por el fiel cumplimiento del convenio.
9. Tramitación de la solicitud de protección, sea ésta patente, copyright para software, modelos de utilidad, variedades vegetales, diseño industrial.
10. Seguimiento técnico y financiero del proyecto, sin perjuicio de las facultades de INNOVA CHILE.
11. Informes de avance y rendición de gastos cada seis meses para cada proyecto.
12. Una vez terminado el proceso, entrega del informe final, que contenga los antecedentes suficientes en relación con la obtención de la protección o su rechazo, sea que ésta se haya tramitado en Chile o en el extranjero y en este último caso si se logró la protección parcial en algunos países. Si el proceso de obtención de la protección no hubiere concluido en el plazo del proyecto, el informe final



deberá dar a conocer las causas del retraso, las que deberán estar debidamente fundamentadas y fehacientemente acreditadas.

Las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI) serán la contraparte para todos los efectos jurídicos y técnicos de INNOVA CHILE, sin perjuicio de que el convenio de subsidio deberá ser firmado por el beneficiario, la EAPI y por INNOVA CHILE.

#### 4. Proyectos elegibles

Serán considerados elegibles aquellos proyectos que dentro del contexto del objetivo general, estén enfocados a los siguientes tipos de protección:

- a) Patentes de invención, entendiéndose por tal, de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.039, de 1991, toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.
- b) Modelos de Utilidad, que según lo señalado en el artículo 54 de la Ley N° 19.039, de 1991, son 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.
- c) Diseño Industrial, comprendiendo dentro de este concepto 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 forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 17.336, de 1970 (artículo 62 inciso 1°, Ley N° 19.039).
- d) Dibujo industrial entendiéndose por tal 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 (artículo 62 inciso 2°, Ley N° 19.039).
- e) Variedades Vegetales: De conformidad al artículo 2, letra b) de la Ley N° 19.342, de 1994, debe considerarse como tal 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.
- f) Copyright de software: conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un cassette, diskette, cinta magnética u otro soporte material.

Copia de programa computacional: soporte material que contiene instrucciones tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y que incorpora la totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él, de conformidad al artículo 5, letra t) de la Ley N° 17.336, de 1970.

## 5. Plazo de ejecución

Los proyectos deberán ser ejecutados en un plazo máximo de 5 años, el que podrá ser prorrogado hasta por plazo máximo de un año, en caso de atrasos por causas no imputables a la EAPI o al beneficiario, las que deberán ser acreditadas y serán sometidas a conocimiento del Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica, de Innova Chile, tales como: oposiciones nacionales o impugnaciones en la tramitación internacional. El Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica de INNOVA CHILE determinará un calendario anual de desembolsos del subsidio para cada proyecto.

## 6. Financiamiento

El cofinanciamiento de INNOVA CHILE será de hasta un 80% del costo total del proyecto con un máximo de \$ 50.000.000.- (cincuenta millones de pesos).

El cofinanciamiento privado será exclusivamente pecuniario y ascenderá, al menos a un 20% del costo total del proyecto.

El pago inicial de 17 UF (diecisiete Unidades de Fomento) que efectúe directamente el beneficiario a la EAPI por la elaboración del Informe Previo de Búsqueda y Viabilidad podrá ser imputado como parte del cofinanciamiento del beneficiario, en el evento que el proyecto resulte aprobado por el Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica de INNOVA CHILE.



## 7. Actividades financiables

Se financiará con aporte de INNOVA CHILE las siguientes partidas de costos del proyecto:

- a) **Gastos de gestión de la EAPI:** Corresponde a los gastos estimados por la entidad asesora por su gestión de asesoría y tramitación.
- b) **Honorarios estudios internacionales corresponsales:** Corresponde a los gastos efectuados por la EAPI para pagar los servicios de estudios internacionales cuando se trate de tramitación que deba efectuarse en el extranjero. Comprende honorarios y gastos de tramitación.
- c) **Gastos de tramitación, derechos y publicaciones:** Son los costos asociados a la tramitación de solicitudes de protección en registros públicos nacionales, comprendiendo dentro de estas partidas los costos de la confección de los antecedentes y documentos que el beneficiario debe acompañar a la solicitud correspondiente, de conformidad a la ley nacional o internacional.
- d) **Informes peritos:** Es el pago de los especialistas que emiten informes en la tramitación de solicitudes de protección en registros públicos y que no estén comprendidos en la partida anterior.
- e) **Defensas de oposiciones:** Son los gastos eventuales, para el caso de oposición, acciones de nulidad y en general, gastos originados para la defensa por pretensiones de terceros en la solicitud de protección.

## 8. Procedimiento de postulación, evaluación y ejecución de proyectos

### 8.1. Postulación

- a) Toda postulación a la presente Línea de Financiamiento deberá ser presentada por una de las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI), acreditadas por INNOVA CHILE. En consecuencia, los interesados en esta línea deberán tomar contacto antes de la postulación, con dichas entidades, para recibir la asesoría y evaluación previa de la elegibilidad de la solicitud.
- b) La EAPI realizará un Informe Previo de Búsqueda y Viabilidad. Este estudio incluirá tres aspectos:
  - 1. Una búsqueda preliminar del arte previo.
  - 2. Informe sobre la aptitud de patentabilidad técnica, legal y económica.
  - 3. Informe sobre el probable impacto productivo de la patente.



Este estudio será pagado directamente por el interesado, siendo una suma fija y común para todas las EAPI, equivalente a 17 UF (diecisiete Unidades de Fomento).

- c) Si el Informe Previo es favorable, se procederá a la formulación de la solicitud para ser presentada al Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica, adjuntándose el Informe Previo de Búsqueda y Viabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados en la Oficina de Partes de CORFO del Edificio Corporativo, ubicadas en Moneda N° 921, 2° piso, Santiago, o en sus Direcciones Regionales, bajo el rótulo de **"Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial"**.

La postulación a esta Línea de Financiamiento, se realizará mediante ventanilla abierta. Además, podrán postular aquellos beneficiarios descritos en el número 2 de estas Bases que hayan presentado solicitud para la obtención de la patente o privilegio correspondiente, en cuyo caso el subsidio INNOVA CHILE estará destinado sólo al financiamiento de actividades futuras en la obtención de éstas y no podrá ser destinado al pago de actividades realizadas con anterioridad a la presentación de la correspondiente solicitud de financiamiento.

## 8.2. Evaluación

- a) La postulación se analizará, en primer lugar, en proceso de elegibilidad, de conformidad a los siguientes criterios:
- Cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos establecidos en las Bases.
  - Presentación de los antecedentes legales ajustados a derecho. Estarán impedidos de postular al cofinanciamiento de INNOVA CHILE, aquellas personas naturales y jurídicas que presenten antecedentes comerciales y previsionales negativos en el boletín comercial, deudas fiscales morosas o sin aclarar. Esta situación será verificada por la Subdirección Jurídica de INNOVA CHILE.
  - Los proyectos presentados deberán ceñirse estrictamente al formulario de presentación aportando toda la información solicitada y cumplir con los requisitos de duración, costos y coherencia interna establecidos en estas Bases.
  - Los proyectos presentados deberán ajustarse a los objetivos y naturaleza de esta línea de financiamiento y a las actividades financiables señaladas en estas Bases.
- b) Luego de ser declarada como elegible, se evaluará por un experto, funcionario de INNOVA CHILE y/o por entidades especializadas contratadas al efecto, cuestión que determinará INNOVA CHILE.



La evaluación experta contendrá una opinión respecto a los criterios definidos en la siguiente tabla:

| CRITERIO  | PONDERACIÓN |
|---|-------------|
| PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS CON LAS BASES   | SI/ NO      |
| EVALUACION DEL INFORME PRESENTADO POR LA EAPI (ARTE PREVIO, APTITUD TECNICA E IMPACTO PRODUCTIVO) | 40%         |
| BENEFICIO ESPERADO  | 20%         |
| CONSISTENCIA ENTRE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS  | 20%         |
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS                          | 20%         |

Cada criterio de evaluación se calificará de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. Para que un proyecto ser presentado al Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica con recomendación de aprobación, deberá alcanzar un puntaje promedio ponderado mínimo de 3,5 y tener, a lo menos, un 3 en cada uno de los conceptos evaluados. Si no alcanzare los puntajes señalados, el proyecto llegará al Subcomité con recomendación de rechazo.

INNOVA CHILE se reserva el derecho de solicitar antecedentes adicionales del proyecto o de los postulantes, durante todo el proceso de evaluación, tanto de elegibilidad como técnica, de que trata el 8.2 a) y b) de estas Bases.

- c) La presentación evaluada y revisada será sometida a conocimiento y decisión del Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica.
- d) El Subcomité de Difusión y Transferencia Tecnológica analizará la presentación y asignará el cofinanciamiento que estime procedente dentro de los máximos establecidos o rechazará la solicitud, comunicando la decisión mediante carta remitida a la persona y dirección señalada en el formulario de postulación.

### 8.3. Ejecución

- a) De ser aprobado el otorgamiento de financiamiento, se celebrará un contrato entre la EAPI, el beneficiario e INNOVA CHILE. La entrega anual de los recursos del subsidio será determinada por el Subcomité de Difusión y Transferencia.
- b) La Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE podrá autorizar cambios en el programa de actividades aprobado por el Subcomité, sólo cuando ellos sean oportunamente fundamentados y comunicados a la Dirección Ejecutiva.



- c) Al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto, la EAPI deberá entregar un informe final, el que deberá ser firmado, además, por el beneficiario. Dicho informe deberá contener los antecedentes suficientes en relación con la obtención de la protección o su rechazo, sea que ésta se haya tramitado en Chile o en el extranjero y en este último caso si se logró la protección parcial en algunos países. Si el proceso de obtención de la protección no hubiere concluido en el plazo del proyecto, el informe final deberá dar a conocer las causas del retraso, las que deberán estar debidamente fundamentadas y fehacientemente acreditadas.

En caso de rechazo se deberá indicar las causas de éste.

## 9. Suscripción de contratos

Los derechos y obligaciones de cada una de las partes deberán constar en un convenio firmado por el beneficiario, la EAPI respectiva e INNOVA CHILE, instrumento que sólo entrará en vigencia una vez que la Resolución de la Dirección Ejecutiva de Innova Chile que lo apruebe se encuentre totalmente tramitada.

Serán parte integrante del Contrato estas Bases y los términos del proyecto aprobado por el Subcomité. El texto del contrato será elaborado por INNOVA CHILE.

La EAPI y el beneficiario deberán dar estricto cumplimiento a las fechas y términos que establezca el contrato en cuanto a la rendición de informes, actividades y otras obligaciones, los cuales deberán ajustarse a los formatos que defina INNOVA CHILE para estos efectos.

## 10. Ejecución de los proyectos

### 1. Supervisión

INNOVA CHILE, asesorado por una red de expertos, supervisará la ejecución de los proyectos, con una clara orientación a resultados, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de las actividades y metas del proyecto.

La EAPI deberá mantener información y documentación que permita verificaciones por parte de INNOVA CHILE en los términos que éste establezca, según los contenidos, requisitos y oportunidad de entrega acordados y sobre la base de las instrucciones que, para tal efecto, imparta la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE.

Será responsabilidad del beneficiario y la EAPI procurar el cumplimiento de los requerimientos antes señalados.



## **2. Utilización de resultados**

Los resultados derivados de la ejecución de las actividades del proyecto, así como toda la información, innovaciones, procedimientos, planos y demás documentos, serán exclusivamente de propiedad del beneficiario, sin perjuicio de las normas establecidas al respecto por la ley N° 19.039 o en la norma legal que corresponda.

## **3. Desembolsos**

INNOVA CHILE hará remesas de fondos anualmente y por anticipado. Todo desembolso de recursos de INNOVA CHILE a la EAPI deberá ser garantizado en un 100%, antes del giro de los fondos, mediante una boleta de garantía bancaria, vales vista, depósitos a plazo o póliza de seguros de ejecución inmediata, por un plazo que cubra hasta 90 días posteriores a la fecha establecida para el informe respectivo.

Además, la beneficiaria deberá constituir una caución similar para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, al menos, por el 3% del monto total del subsidio, la cual se alzarán definitivamente cuando se hayan cumplido todas las obligaciones pactadas. Esta última garantía cautelará, entre otros, el pago de multas que se hubieren devengado durante la ejecución del proyecto y la no constitución o renovación oportuna de las cauciones por el fiel uso de los recursos del subsidio.

Los desembolsos serán de carácter nominal, en pesos chilenos y sin reajuste de ningún tipo.

## **4. Informes**

La EAPI deberá entregar informes de avance y rendición de gastos cada seis meses, informes que deberán ser firmados, además, por el beneficiario.

## **5. Rendiciones**

La rendición de gastos del proyecto, se realizará sobre la base de costos reales y demostrables, a través de sus documentos originales o en su defecto copias autorizadas ante notario. Los documentos válidos para la rendición de gastos serán: facturas, boletas, liquidaciones de remuneraciones, y otros de similares características, emitidos en Chile o en el extranjero, en este último caso debidamente legalizados, de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Sólo se podrá rendir aquellos gastos que estén comprendidos dentro del presupuesto de gastos aprobados por INNOVA CHILE.

Para los efectos de la presente línea de financiamiento, las rendiciones deberán ser en pesos chilenos, por los montos brutos de los documentos antes mencionados tratándose de impuestos irrecuperables. Es decir, se podrán rendir los impuestos ge-



nerados por las actividades del proyecto siempre y cuando éstos sean irre recuperables para el beneficiario.

Además, en el caso de que los gastos se hayan pagado en moneda extranjera, los documentos de respaldo acompañados a la rendición de gastos a INNOVA CHILE deberán especificar claramente el tipo de cambio utilizado, la fecha del cálculo y el equivalente en moneda nacional. Además, el beneficiario y la EAPI harán las conversiones respectivas, asumiendo el costo que surgiere por las eventuales variaciones de cambio.

## 6. Difusión

La beneficiaria se obliga a lo siguiente:

- a) Proporcionar información acerca de las actividades que contempla el proyecto, tanto a la Dirección Ejecutiva como a otros equipos de trabajo patrocinados por INNOVA CHILE y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.
- b) Apoyar y participar activamente en los eventos que realice INNOVA CHILE para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.
- c) Difundir y efectuar actividades de promoción del proyecto durante su ejecución y al momento de la obtención de sus resultados.
- d) Rotular los documentos oficiales en forma que haga notoria la contribución del Comité INNOVA CHILE a su ejecución, dentro del plazo de un mes desde su obtención. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea, a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalarse expresamente y en forma destacada que el proyecto es financiado por: "INNOVA CHILE".

Sin perjuicio de lo anterior, INNOVA CHILE velará porque en la actividad de difusión se mantengan bajo reserva aquellos elementos que, por motivos de protección, tengan el carácter de confidencial en el proyecto.

## 11. Facultades generales de INNOVA CHILE

En los procesos de elegibilidad, evaluación y decisión referidos en estas bases, se analizará el cumplimiento de las circunstancias previstas en tales ámbitos sin derecho a reclamo posterior alguno del postulante.

Esta facultad de INNOVA CHILE se extenderá no sólo a los procesos señalados anteriormente, sino que durante todo el período de ejecución del proyecto, pudiendo poner término anticipado al mismo si sobreviniere algún evento que haga perder total o parcialmente al ejecutante alguno de los requisitos de calificación o las circunstancias que le otorgó en su oportunidad una evaluación favorable.





