|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTO DE LEY** | **PROPUESTA DE ACHIPI** | **JUSTIFICACIÓN Y COMENTARIOS** |
| Articulo 1  2. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:  “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.  Toda solicitud de patente de invención que exceda de 80 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.  El pago de los derechos correspondientes …………………………………………………. partir del primer mes del periodo de gracia.  En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducarán los derechos a los cuales hace referencia este artículo.”. | Articulo 1  2. Reemplázanse los incisos segundo y tercero del artículo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:  “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.  Toda solicitud de patente de invención que exceda de 50 reivindicaciones deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual por cada 5 o fracción menor de reivindicaciones adicionales.  El pago de los derechos correspondientes ……………………………………………………… partir del primer mes del periodo de gracia.  En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducarán los derechos a los cuales hace referencia este artículo.”. | Resulta de mayor justicia aumentar la tasa en base al número de reivindicaciones. Solicitudes de Patente que incluyen listados de secuencias genéticas en el área de las bio-ciencias son muy extensas y cada vez más frecuentes , las que además hoy por hoy son revisadas por programas computacionales y no manualmente, por lo que no significan un mayor trabajo para INAPI. |
| 20. Intercálanse, después del artículo 27, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:  Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.  Si la causal de caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”. | 20. Intercálanse, después del artículo 27, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:  Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que quede ejecutoriada la resolución que la declare.  Si la causal de caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”. | **Esta Asociación estima que es conveniente dar certeza a desde cuando se entiende que un registro marcario ha caducado y evitar que un acto administrativo, sin plazo, pueda “mantener la vigencia” artificialmente.** |
| 25. Incorpórase el siguiente artículo 40:  “Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.  La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.  La solicitud de patente provisional no requiere de la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el artículo 44, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.  Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.  Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en español.  Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.  La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de presentación de la solicitud definitiva.  El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.”. | 25. Incorpórase el siguiente artículo 40:  “Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.  La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.  La solicitud de patente provisional no requiere de la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el artículo 44, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.  Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara atendido el propósito de la misma. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.  Antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en español y continuará su tramitación en el mismo expediente administrativo de la solicitud provisional.  Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.  La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos la fecha de presentación de la solicitud definitiva.  El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.  El Reglamento determinará el alcance, efectos y demás requisitos de la solicitud provisional.”. | Esta redacción permite precisar de mejor manera los requerimientos de presentación de una solicitud provisional.  Este articulo tal como se encuentra redactado dará pie a confusiones y exigencias incumplibles, dado que por un lado su espíritu es permitir la presentación de inventos que aún no se encuentran totalmente desarrolladas, por otro lado exige que el documento describa la invención de manera suficientemente clara **y completa**, lo que no es posible por su naturaleza de provisional.  Los cambios sugeridos permiten conferir mayor certeza jurídica respecto de aspectos esenciales de esta nueva institución, como es la determinación clara y precisa de su contenido inicial atendida su naturaleza y fines; la consideración más precisa de su contenido como parte del arte previo y la necesaria complementación que debe hacerse de la misma más al detalle por parte del Reglamento que aborde su alcance respecto de la observancia de los derechos del solicitante, la mayor o menor amplitud o profundidad de los antecedentes que se proporcionan por el solicitante |
| 26. En el artículo 45, inciso segundo:  a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “cuarenta y cinco”. | 26. En el artículo 45, inciso segundo:  a) Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “noventa”. | Se acorta el plazo de desarchivo a menos de la mitad (120 a 45), estableciéndose un plazo que además va en contra de los estándares internacionales que establecen en general 3 meses de gracia para los desarchivos.  Por ello, se sugiere un plazo equivalente a los tres meses (90 días). |
| 28. Elimínase la letra a) del artículo 50. | 28.. | Es necesario mantener la letra a) de dicho artículo ya que perfectamente puede ser una causal de nulidad a efecto de que se anule una patente por parte de terceros directos e indirectos. |
| 29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:  “Artículo 50 bis.- En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contado desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.”. | 29. Agrégase el siguiente artículo 50 bis:  “Artículo 50 bis.- En los casos en que quien haya solicitado u obtenido una patente no tuviere derecho, el legítimo inventor o cesionario tendrá derecho a solicitar la transferencia de la solicitud o del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios en este último caso. Esta acción si se entabla como oposición deberá presentarse dentro del plazo legal o, si se entabla como nulidad, prescribirá en el plazo de cinco años, contado desde la fecha del registro. Conocerá de ella el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial según las normas que regulan la tramitación de las oposiciones o nulidades, según sea el caso.”. | No existe razón de justicia para que esta acción sólo quede relegada al caso que la patente se haya concedido y no hacerlo cuando la solicitud se encuentre en trámite.  El INAPI tiene las competencias profesionales necesarias para resolver conflictos como estos en vez de dejarlos fuera de su esfera, sobre todo cuando el conflicto se da en etapa de solicitud. |
| 30. Sustitúyese el artículo 53 Bis 1 por el siguiente:  “Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días 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 contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.  Se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7.  La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.”. | 30. Sustitúyese el artículo 53 Bis 1 por el siguiente:  “Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta días de asignado el número de registro, 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 contado desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior.  Se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7.  La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.”. | Se debe precisar el momento a partir del cual se puede solicitar, ya que la frase “desde otorgada la patente” es ambigua respecto a si se refiere al acto administrativo de concesión, a la sentencia definitiva que resuelve favorablemente al solicitante o desde la ejecutoriedad de la resolución que la concede.  La redacción que se propone elimina todas esas dudas. |
| 39) Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:  “Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:  a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.  b) Tenga un valor comercial por ser secreta.  c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”. | 39. Reemplázase el artículo 86 por el siguiente:  “Artículo 86.- Se entenderá por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:  a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información.  b) Confiera una ventaja competitiva.  c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”. | **La “ventaja competitiva”, mencionada en la Ley actualmente vigente, es un concepto más amplio que el “valor comercial” con que pretende reemplazarse en este proyecto.**  **En virtud de ello, se solicita mantener la letra b) del artículo 86 tal como se encuentra en la ley 19.039.** |
| Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:  1. Reemplázase le letra f) del artículo 3 por la siguiente:  “f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.”.  2. Agrégase al artículo 5 el siguiente inciso final:  “En los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste tendrá la calidad de parte para todos los efectos legales.”. | Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:  1. Reemplázase le letra f) del artículo 3 por la siguiente:  “f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.”.  2. Agrégase al artículo 5 el siguiente inciso final:  ”.  “Las resoluciones del Director Nacional que fallen un recurso jerárquico o un recurso de reclamación serán siempre susceptibles del recurso de apelación contemplado en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial”. | **1.- El inciso que se pide no incorporar implica reconocer a INAPI la calidad tanto de juez como de parte.**  **No existe una razón aparente que justifique otorgar al INAPI la calidad de parte en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante él.**  **El que otros órganos administrativos tengan la posibilidad de participar como parte en recursos presentados en contra de sus resoluciones, no es una razón suficiente para otorgar al INAPI dicha calidad, menos si se considera que en casi todos esos casos se trata de órganos sancionatorios, condición que no tiene el INAPI.**  **La mejor defensa que INAPI puede hacer de sus resoluciones es a través de la contundencia de las mismas. Las resoluciones deben explicarse por sí mismas.**  **El otorgar la calidad de parte al INAPI en los recursos que en contra de sus resoluciones se presenten, podría afectar los principios de economía procesal, de imparcialidad, de transparencia, y de impugnación, consagrados en los artículos 9, 11 y 15 de la Ley 19.880.**  **2.- Una disposición como la sugerida corregiría la tendencia actual (injustificada) de quitar a las partes el derecho a solicitar la revisión por un órgano distinto de las resoluciones administrativas que se dicten en estos casos.** |

**PROPUESTA DE MODIFICACIONES NO CONTENIDAS EN EL PROYECTO ACTUAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LEY ACTUAL** | **PROPUESTA DE ACHIPI** | **COMENTARIOS** |
| 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. | 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 del Tribunal de Propiedad Industrial 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. | Existen procedimientos en los cuales el Tribunal de Propiedad Industrial conoce como tribunal de primera instancia, generando incertidumbre respecto de los recursos que en contra de su resolución definitiva pueden interponerse. La tendencia actual de la Corte Suprema ha sido negar tanto los recursos de Casación como el recurso de Queja que, por ejemplo, en procedimientos de protección suplementaria se han dictado.  La modificación propuesta daría certeza en materia de procedencia del recurso de Casación |
| Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada. | Artículo 22.- Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas generales. De no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada.  “Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir el desarchivo de una solicitud declarada abandonada siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los sesenta días siguientes contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a una unidad tributaria mensual. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada | Este es un derecho que la Ley ya contempla respecto de las patentes de invención y que este proyecto modifica en materia de plazos e impone una tasa para el restablecimiento del derecho.  No existe razón aparente para excluir a las marcas comerciales de este derecho. En base a lo anterior, se sugiere incluir una norma sobre restablecimiento de derechos en materia de marcas. |