

## **Informe Financiero**

# **PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA LEY N° 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.**

## **Mensaje N° 098-366**

### **I. Antecedentes**

- a. El proyecto de ley modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, específicamente esta iniciativa aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad. Las modificaciones que propone son las siguientes:
- Simplificación de las notificaciones, lo que permitirá agilizar las notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios.
  - Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
  - Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de patente, esto significa establecer derechos o tasas por las distintas gestiones en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande.
  - Cambio en la oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley, se propone modificar la actual modalidad de pago a anualidades.
  - Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales, esto implica simplificar el procedimiento de renovación para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente.
  - Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud, esto permite considerar el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas.

- Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI, esto implica pagar por las gestiones de las solicitudes realizadas, incluso para las que no sean aprobadas.
- Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
- Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales.
- Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación, para establecer una regulación más completa y acorde a estándares internacionales.
- Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos.
- Restablecimiento de derechos, se propone reducir el plazo para requerir el restablecimiento ya existente en la ley y afectarlo al pago de una tasa equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales.
- Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
- Delito de falsificación marcaria, se tipifica este delito y proponen sus sanciones.
- Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes, se establece la base legal para el uso de una plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales.
- Patente provisional, da la posibilidad de garantizar el derecho de un inventor a reservar su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un año.
- Excepciones a los derechos de patente.
- Acción de usurpación de patente, para que sea resuelta en los tribunales ordinarios de justicia.
- Límite a la protección suplementaria, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
- Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales, se propone la creación de un mecanismo simple de registro.
- Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales.
- Invenciones de servicio, para resolver las controversias relativas a estas invenciones, se propone que sean los tribunales ordinarios de justicia quienes resuelvan.
- Secreto Comercial, para alinear esta práctica con el estándar internacional.
- Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

- Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria.
  - Rebaja del arancel pericial para las solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Fase Nacional en las que INAPI actuó como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA).
- b. Modificaciones a la ley N° 20.254 que crea el Instituto de Propiedad Industrial.
- Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales.
  - Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial, de modo de permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios como parte en esos procesos.
- c. Modificación del Código Procesal Penal.
- Establecimiento de acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial.

## II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dentro de las medias mencionadas, este proyecto de ley contempla la simplificación de las notificaciones y la modificación en el cobro y/o monto de diversas tasas que competen a INAPI, estos cambios tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto fiscal:

Tabla 1: Costo Simplificación Notificaciones  
(Cifras en miles pesos de 2018)

<b>Costos</b>	Miles de \$
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	
Envío de Notificaciones	15.000
Visualización de plataforma	10.000
Modelo de Base de datos	10.000
<b>Total Costos</b>	<b>35.000</b>
<b>Ahorro</b>	
Simplificación de notificaciones (eliminación de notificación por carta certificada)	-38.000
<b>Total Ahorros</b>	<b>38.000</b>

Tabla 2: Cambios en el presupuesto fiscal de modificaciones propuestas en el proyecto de ley  
(Cifras en miles pesos de 2018)

<b>Ingreso Fiscal</b>	Miles de \$
Solicitud de patente con exceso de hojas (más de 50 hojas)	266.819
Anotación de transferencias, licencias y en general todo acto jurídico recaído en registros concedidos	79.380
Registro de marcas, frases de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen	-
Renovación de marcas y frases de propaganda [IG-DO no se renuevan]	603.837
Anotación de Protección Suplementaria (patentes)	-
Registro de patentes	-64.164
Patentes Provisionales	-
Registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados	-1.479
Registro de dibujos y diseños industriales	-12.804
Certificado de depósito de dibujos y diseños industriales	5.822
Restablecimiento de Derechos - Patentes (desarchivo)	88.173
Rebaja en el arancel pericial	-
Apelación	-
Eliminar las marcas de establecimiento comercial e industrial	-748.248
Marcas no tradicionales	8.274
<b>Total Ingresos</b>	<b>225.608</b>

**De acuerdo con lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que permitirá el envío de las notificaciones, será financiado con el ahorro que significa la simplificación de este envío, por lo que este proyecto de ley no irrogará mayor gasto fiscal. Además, se estima que el proyecto de ley generará mayores ingresos fiscales por \$225.608.**



Ministerio de Hacienda  
Dirección de Presupuestos  
Reg. 135 - GG  
Reg. 533 - XX  
I.F. N° 163/20.09.2018



**RODRIGO CERDA NORAMBUENA**  
**Director de Presupuestos**

Visación Subdirección de Presupuestos:



Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública:

