

LEGISLACIÓN- INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA UBB

ERICK CONTRERAS GARCÍA, ABOGADO.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los Derechos de Propiedad Intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.

Los derechos de Propiedad Industrial hacen referencia a la explotación exclusiva sobre nombres comerciales, las marcas y las patentes, por un plazo determinado.

En nuestro ordenamiento, tanto la propiedad intelectual como la industrial están reguladas a nivel Constitucional y legal. En primer término, el artículo 19 n° 25 de la CPR dispone que: *“La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.*

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

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

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

Así también, la Ley n° 17.336, y sus posteriores modificaciones, es aquella que trata sobre la Propiedad Intelectual en específico. Por su parte, el DFL n° 4 del año 2022, establece y fija el texto actual de la Ley n° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se dijo anteriormente, en nuestro país la propiedad intelectual está regulada por la Ley n° 17.336, cuya última modificación corresponde al año 2017. Esta Ley protege y regula los derechos de autor, los sujetos y la duración de la protección.

Objeto de protección

Esta ley protege los denominados “derechos de autor”, así se consagra en su artículo 1° al disponer *“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.”

Los derechos patrimoniales son aquellos que confieren 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 (art. 17).

Establece el artículo 18, respecto de los derechos patrimoniales, que *“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.”

Por su parte, los derechos morales dicen relación con ciertas medidas que puede tomar el autor para preservar su vínculo personal que lo une a su obra. Estas medidas están establecidas en el artículo 14 de la ley, y corresponden a las siguientes facultades:

a) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido;

b) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin 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;

c) Mantener la obra inédita;

- d) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere, y
- e) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca el patrimonio cultural común.

El derecho moral permite al autor de la obra, de por vida, las facultades contempladas en el artículo 14. Cabe destacar igualmente, que los derechos morales son transmisibles por causa de muerte, y además son inalienables (que no se pueden enajenar), conforme a los artículos 15 y 16.

Así también, en forma más específica, el artículo 3 contempla un catálogo de creaciones que quedan especialmente protegidas, entre las que podemos destacar los libros, las obras dramáticas, las composiciones musicales, los periódicos, las fotografías, las pinturas, dibujos e ilustraciones, las esculturas, y los programas computacionales.

Sujetos del derecho

Encontramos aquí al titular original del derecho, y al titular secundario. El primero corresponde al autor propiamente tal, y solamente él puede decidir sobre la divulgación total o parcial de la obra. El titular secundario es aquel que adquiere el derecho del autor, a cualquier título (art. 6 y 7).

Se presume como autor a quien aparezca como tal al divulgarse una obra.

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, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario. (art. 8).

En la misma línea, el artículo 37 bis de la Ley establece que 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. Eso sí, este derecho o facultad no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.

Por último, el art. 71 Ñ dispone *“Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna:*

- a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines.*

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.

- b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La información así obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.*
- c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines antes señalados.”*

Duración de la protección

Respecto de esto, el artículo 10 de la ley dispone que el derecho se protege por toda la vida del autor, y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.

Tratándose de los programas computacionales, la misma norma dispone que, siendo el empleador una persona jurídica, la protección será de 70 años a contar de la primera publicación.

En el caso de obras realizadas en colaboración, el plazo de 70 años de protección póstuma correrá desde el fallecimiento del último coautor (art. 12).

Si se trata de obras anónimas o bajo seudónimo, la protección dura 70 años, a contar desde la primera publicación. Si antes su autor se da a conocer se estará a lo dispuesto en el artículo 10.

Cuando culmina o transcurre el término de protección, las obras pasan a formar parte del patrimonio cultural común, que es aquel cuyas obras pueden ser utilizadas por cualquiera, pero siempre respetando la paternidad e integridad de las mismas, y que está formado, según dispone el artículo 11, por las siguientes obras:

- 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 fueron expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario.

Registro de Propiedad Intelectual

El Registro de Propiedad Intelectual se encuentra establecido y regulado en los artículos 72 y siguientes de la Ley n° 17.336.

En el deben inscribirse los derechos de autor y derechos conexos que establece la misma ley (72).

Para singularizar sus derechos patrimoniales, el titular de ellos podrá utilizar el símbolo "©" anteponiéndolo al año de la primera publicación y a su nombre. Las personas naturales o jurídicas cuyo nombre aparezca indicado de la manera señalada en los incisos anteriores, se presumirán como titulares de los derechos respectivos. (72 bis).

Tratándose de la transferencia de los derechos, a cualquier título que se haga, deben ser inscritas en el Registro dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de celebración del acto o contrato, el cual puede ser celebrado por instrumento público o por instrumento privado ante notario.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se señaló al principio de esta unidad, la Propiedad Industrial esta regulada en nuestro país por el DFL n° 4 del año 2022, el cual establece y fija el texto actual de la Ley n° 19.039 sobre la materia.

Objeto de protección

El artículo 1° dispone que los derechos que quedan comprendidos dentro de la propiedad industrial son las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuito integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). Pueden consistir también en otros elementos o combinaciones de los mismos, como las marcas tridimensionales, olfativas, de patrón, multimedia, holográficas, de movimiento, de posición o táctiles, por mencionar algunas marcas no tradicionales (art. 19). Se inscriben en el Registro de Marcas Comerciales que lleva el INAPI, y que está a cargo del Conservador de Marcas.

Por patente se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención (toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial) (art. 31). La patente da a su titular el derecho exclusivo a vender o ceder sus derechos a otra persona para que la comercialice bajo licencia, o bien para impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un período limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente, su titular, puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso, y puede demandar a quien la explote sin su permiso.

Los modelos de utilidad son títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, pero de escaso valor creativo o de innovación no radical. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como "pequeñas patentes", "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo". 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 (art. 54).

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. Por su parte, 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 (art. 62).

Los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (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- art. 73-) son una disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado (art. 74). Esa disposición y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen productos originarios del país o de una región o localidad, siempre que tengan una calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico. En el caso de las denominaciones de origen, deben presentar además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto (art. 92).

El artículo 14 establece que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte, y que son susceptibles de todo tipo de actos jurídicos, los cuales deben ser otorgados, a lo menos, por instrumentos privado.

Sujetos

El artículo 2 dispone que *“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...”

Duración de la protección

Tratándose de marcas comerciales, el registro de ellas tendrá una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tiene el derecho a pedir la renovación por períodos iguales durante los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia, y hasta los 6 meses siguientes a su expiración. Vencidos los plazos sin haberse solicitado renovación, la inscripción o registro caducará sin más (art. 24).

En relación a las patentes de invención, se concederán por un periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 39).

Respecto de las patentes de modelo de utilidad se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud (art. 57).

El registro de un dibujo o diseño industrial se otorgará por un período no renovable de hasta quince años, contado desde la fecha de su solicitud (art. 65).

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 (art. 78).

Finalmente, El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida, en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento (art. 100).

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Dispone el artículo 3 que la tramitación de las solicitudes de inscripción, y el otorgamiento de títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial, corresponden al Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Cuando se presenta y se admite a tramitación una solicitud de inscripción o registro, ya personalmente o con representación de apoderado, es obligatoria la publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial (art. 4).

El artículo 5 dispone que *“Cualquier interesado podrá formular ante el Instituto 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.”