

SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

Informativo IP

N° 21 - Mayo 2010

CONTENIDO

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY

CHILE Y LAS LISTAS ROJAS - ES ELIMINADO POR LA UNION EUROPEA, PERO SE MANTIENE EN LA LISTA DE ESTADOS UNIDOS

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY N° 20.435 - MODIFICACIONES A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Directora
M. Luisa Valdés

Si usted tiene consultas sobre los artículos incluidos en este informativo o necesita mayor información sobre algunos de los temas, por favor contactar a M. Luisa Valdés por email a mlvaldes@sargent.cl o directamente en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, Chile. Teléfono: (+56-2) 360-4000 Fax: (+56-2) 360-4030.

Sargent & Krahn - Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción de textos íntegros y no alterados de cada informe, siempre que se individualice a Sargent & Krahn como titular de todos los derechos de autor.

La información y opiniones contenidas en este informativo son por la naturaleza del mismo, de carácter general y su aplicación a un caso concreto debe contar con asesoría legal.

Para cambiar detalles de su suscripción o incluir una dirección de correo electrónico en el listado de distribución de este informativo, por favor envíe un correo electrónico con su nombre, compañía y dirección de correo electrónico a suscribe@sargent.cl

Para remover su dirección de correo de nuestro listado, por favor contestar a remove@sargent.cl

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY

SARGENT & KRAHN fue premiado por la revista MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY. Esta distinción es otorgada después de un exhaustivo proceso de investigación en relación con diversos aspectos de Propiedad Intelectual. SARGENT & KRAHN, elegida de entre una lista integrada por otras firmas locales, fue seleccionada en atención a la calidad y amplitud de sus servicios de Propiedad Intelectual, tanto en patentes como en marcas comerciales.

Nuevamente queremos agradecer a nuestros clientes y colegas por su continua confianza y lealtad. Nuestra meta es mantener un alto nivel de calidad de servicios profesionales y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

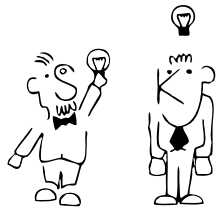
CHILE Y LAS LISTAS ROJAS - ES ELIMINADO POR LA UNION EUROPEA, PERO SE MANTIENE EN LA LISTA DE ESTADOS UNIDOS

- La Unión Europea excluyó a Chile de la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de propiedad intelectual. No obstante, Chile continúa en la lista roja (Priority Watch List) de acuerdo a lo informado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR).

La Unión Europea realiza cada dos años una extensa investigación respecto del cumplimiento de las normas de Propiedad Industrial. Con los resultados de esta investigación, se determinan los países en los cuales la falsificación y piratería sigue siendo un serio problema y se ingresan en una lista roja o "priority list."

Chile y Paraguay fueron excluidos de la lista contenida en el informe del año 2006, mientras que Canadá, Israel, India y los Estados Unidos fueron agregados.

El informe de la Comisión destaca importantes avances y una mayor preocupación del gobierno de Chile en relación con el tema. La creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y de una policía especializada (BRIDEPI) se mencionan como ejemplos de esta preocupación. No obstante lo anterior, el informe advierte la importancia que Chile mantenga su preocupación por la propiedad industrial y los esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de tratados internacionales y en especial en materia de infracciones.



Por el contrario, el 30 de abril último, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR) informó que Chile sigue por cuarto año consecutivo en la lista roja (Priority Watch List), porque no ha cumplido con todas las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos del año 2004.

El informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reconoce avances significativos durante el año 2009 y principios del 2010. Se destaca la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) encargado de velar por el adecuado registro y protección de la propiedad industrial, como asimismo acciones tendientes a la persecución eficaz de los productos falsificados y piratería, incluyendo una cooperación eficaz entre los titulares de derechos y las autoridades. Sin embargo, advierten que se advierte una tendencia a aplicar las penas en su grado mínimo, lo cual estiman no es un disuasivo eficaz para evitar futuras infracciones.

El informe también se refiere a la promulgación de las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual que incluye medidas para implementar obligaciones adquiridas bajo el acuerdo comercial del año 2004. No obstante, consideran que la legislación es insuficiente y no aborda todos los compromisos bilaterales y multilaterales de Chile. A título ejemplar se destaca la carencia de la legislación en materia de protección a la tecnología.

Por último, el informe recomienda la pronta ratificación de la Convención Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 1991) y el Acuerdo de Marcas. También destaca que las autoridades locales han manifestado su disposición a discutir temas importantes para la industria farmacéutica y tomar medidas para apurar el proceso de registro de las patentes y en especial las patentes farmacéuticas.

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- **La protección de la propiedad intelectual en Chile se obtiene por el solo hecho de la creación de una obra y no requiere una fijación en un soporte material. Sin embargo, el registro de obras en el Departamento de Derechos Intelectuales es altamente recomendable, porque otorga a su titular una presunción de autoría ante terceros y es bastante económico. Asimismo, es muy recomendable regular contractualmente las relaciones entre las partes que encargan la creación de obras y sus autores.**

La Ley de Propiedad Intelectual (N° 17.336) protege los derechos

de los autores sobre obras literarias, artísticas y científicas, incluyendo programas computacionales. La protección legal se adquiere en forma automática por el solo hecho de crear la obra original y no requiere fijación en un soporte material. Por lo tanto, no es necesario registrar las obras de carácter intelectual para obtener algún grado de protección.

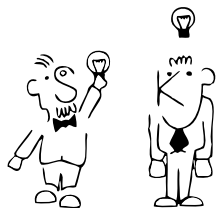
No obstante, dado que el principio de protección automática puede ocasionar algunos problemas al momento de determinar con algún grado de certeza quien es el autor de una obra determinada, la Ley contempla un procedimiento para registrar las obras de carácter intelectual. Este registro es recomendable, porque confiere a su titular una presunción de autoría ante terceros y es relativamente económico.

La solicitud de registro debe ser presentada ante el Departamento de Derechos Intelectuales junto con los siguientes documentos:

- Las obras literarias deben presentarse con una copia del ejemplar escrito.
- Los dibujos, pinturas, esculturas y obras de arquitectura deben presentarse con una muestra del dibujo, planos o fotografía que incluyan las explicaciones relevantes (por ejemplo, tamaño y material de la escultura).
- Para las películas es suficiente presentar una copia de guión, escenografía y los créditos de los participantes.
- Las fotografías deben presentarse con un ejemplar.
- Los fonogramas deben presentarse con una copia del Master.
- Los derechos de los intérpretes deben presentarse con un ejemplar de la presentación.
- Las presentaciones televisivas y radiofónicas deben presentarse junto con una copia de la presentación.
- Los trabajos musicales deben presentarse con una copia de la letra y música.
- Para los programas computacionales sugerimos presentar las imágenes binarias y el código fuente encriptado en un CD o DVD o en otro soporte, con los correspondientes manuales de uso, en caso que existan.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado en relación con los efectos del registro, éste es necesario para los efectos de transferir los derechos de autor, si la transferencia se realiza en Chile. Esto último es sólo obligatorio para la transferencia de los derechos de autor, porque no existe inconveniente legal en licenciar las obras no registradas.

En Chile la cesión automática de derechos de autor a empleadores o quienes contratan a autores para la creación de obras se limitan al desarrollo de programas computacionales y en alguna medida a los periodistas, fotógrafos y autores que participan en la industria cinematográfica. Como consecuencia, generalmente las personas naturales serán los titulares de los derechos de autor sobre sus obras, incluso si



han sido contratados para realizar tales obras. Por lo tanto, es recomendable celebrar cesiones de derechos entre los autores y sus empleadores o entre los contratistas independientes y la parte contratante después que los trabajos hayan sido creados y registrados por su autor original.

MODIFICACIONES A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- El 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.435, que modifica a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Esta modificación fue aprobada después de 3 años de discusión en el parlamento y es la más importante de las últimas cuatro décadas.

El principal motivo de esta modificación fue el compromiso de regular la responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet contraído en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el convencimiento interno y de parte de la comunidad internacional respecto de las insuficientes herramientas y sanciones para controlar el fenómeno de la piratería en nuestro país.

El ejecutivo aprovechó además de precisar y ampliar las excepciones al derecho de autor que ya existían, como la cita, e introdujo otras nuevas para facilitar el acceso a bienes culturales por parte de la población y en especial por aquellos con discapacidades.

Finalmente, recogiendo una recomendación efectuada por las autoridades que regulan la libre competencia, se estableció un mecanismo para fijar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales (como por ejemplo la SCD) por la utilización de obras, a través de un sistema de mediación que puede terminar en un arbitraje.

Esta modificación legal no es el esfuerzo de sistematización y adecuación de la Ley de Propiedad Intelectual que muchos esperaban, ya que todavía existen aspectos mejorables que no fueron incluidos ni revisados en esta oportunidad, pero sin duda es el avance más relevante en la ley desde su dictación en 1970.

Pasamos a revisar algunas de las modificaciones más relevantes:

Responsabilidad de los Prestadores de Servicio a Través de Internet

Los prestadores de servicios a través de Internet (ISP) muchas veces alojan o transmiten contenidos aportados por usuarios que pueden infringir derechos de autor de terceros, posiblemente

sin tener conocimiento de tales infracciones. Esta situación generaba conflictos respecto de la responsabilidad legal de los ISP por el uso de estos contenidos en sus redes y sitios Web.

Chile, cumpliendo con una de sus obligaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos, incluyó un nuevo capítulo en la Ley de Propiedad Intelectual para solucionar este conflicto. Básicamente, los ISP se exceptuarán de responsabilidad si bajan o eliminan los contenidos infractores tan pronto tengan conocimiento de ellos.

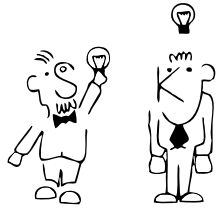
Una de las problemáticas legales radicó en determinar desde qué punto se entendería que los ISPs conocían de las infracciones. Chile optó por la notificación judicial, es decir, se fijó que los ISPs conocerán de la existencia de contenidos que violan derechos de autor de terceros una vez que reciban una notificación judicial que los ponga sobre aviso.

Esta norma no ha dejado satisfechos a muchos autores e industrias que producen contenidos, quienes hubieran preferido un sistema de notificaciones extrajudiciales como sucede en Estados Unidos, más rápidas que las judiciales.

Piratería

Entre las modificaciones más importantes respecto de la observancia de derechos de autor y el combate a la piratería es posible mencionar las siguientes:

- Las multas por infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual aumentan 20 veces en algunos casos, llegando a más de 70 millones de pesos para reincidentes.
- Se establecen penas de cárcel de hasta 10 años para quienes importen, fabriquen o adquieran para su distribución ejemplares de obras reproducidas sin autorización.
- Se sanciona fuertemente a quienes formen parte de una agrupación o reunión de personas para cometer delitos contra el derecho de autor, pese a que no se configure una asociación ilícita.
- La regla general es que los ejemplares infractores o falsificados sean destruidos, pero podrán ser donados a beneficencia si el titular de los derechos así lo decide.
- Se establece como parámetro para determinar indemnizaciones por daño patrimonial el valor legítimo de venta al detalle de las obras sobre las que recae una infracción. Asimismo, en procedimiento civiles el tribunal podrá condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido con la infracción.
- Se establece que para la determinación del daño moral el tribunal deberá considerar las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del autor y el grado objetivo de difusión ilícita de las obras.



Excepciones

Las excepciones son disposiciones legales que restringen los derechos de autor para la explotación de obras del intelecto en atención a necesidades de diversa índole, como por ejemplo para fines de educación o información. Esto implica que existirán ciertos usos sobre obras que no significarán remunerar ni la necesidad de obtener autorización de sus titulares.

En esta modificación legales el legislador introdujo nuevas excepciones, entre las que destacamos las siguientes:

- Será lícito todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan su normal acceso.
- Las bibliotecas y archivos sin fines de lucro podrán reproducir obras que ya no se encuentren disponibles en el mercado, bajo ciertas condiciones. Además, estas instituciones podrán efectuar copias electrónicas de obras de sus colecciones para su consulta por usuarios en sus terminales.
- Se permiten las actividades de ingeniería inversa sobre programas computacionales, para fines de compatibilidad e investigación y desarrollo. Asimismo, se permiten actividades para probar, investigar o corregir el funcionamiento o la seguridad de estos programas.
- Será lícita la sátira o parodia, siempre que constituya un aporte artístico que la diferencie de la obra o interpretación a la que se refiere.
- Será lícito el uso incidental y excepcional de obras protegidas con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida. Esta no es aplicable a obras audiovisuales de carácter documental, ya que por su naturaleza el ejercicio de esta excepción podría lesionar gravemente los derechos de sus autores y/o titulares.
- Se podrá reproducir o comunicar al público una obra para la realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.

Algunos autores y titulares de derechos estuvieron en contra de la incorporación de nuevas excepciones en la Ley de Propiedad Intelectual, al menos en los términos acordados por el legislador. Si bien existía consenso en que estas excepciones venían a satisfacer intereses del público en general, se argumentó que no parecía justo que necesidades públicas fueran financiadas por los autores y titulares en forma particular, sino que sus costos deberían

haber sido soportados por el común de los beneficiados o bien por el Estado en su representación.

Tarifas de Entidades de Gestión Colectiva

El mercado de obras intelectuales es muy atomizado, existiendo muchas personas que participan en su creación. Esto genera que conseguir autorizaciones o remunerar a los titulares de derechos por la explotación de sus obras sea muchas veces una tarea dificultosa. Las Entidades de Gestión Colectiva fueron establecidas para funcionar como una especie de ventanilla única para el pago de derechos de autor, facilitando la comercialización de creaciones y garantizando una remuneración adecuada a sus titulares.

Hasta antes de la dictación de esta modificación legal, las tarifas que cobraban las Entidades de Gestión Colectiva a los usuarios eran establecidas unilateralmente por éstas, cuestión que produjo ciertos reparos desde la perspectiva de la libre competencia. La nueva ley establece un mecanismo para que estas tarifas puedan ser acordadas con grupos de usuarios, a través de un procedimiento de mediación que, en caso de fracasar, puede desencadenar en un arbitraje.

Resulta interesante que en caso de arbitraje, cada parte deberá presentar una propuesta de tarifas y de las utilidades respecto de las cuales se aplican, debiendo el juez árbitro optar exclusivamente por una de estas propuestas, lo que llevaría a usuarios y Entidades de Gestión Colectiva a acercar sus posiciones.

Propiedad sobre Programas Computacionales hechos por encargo

En Chile la cesión automática de derechos de autor a empleadores o a quienes contratan a autores para la creación de obras es muy restringida, y se limita básicamente al desarrollo de programas computacionales y en alguna medida a los periodistas, fotógrafos y autores que participan en la industria cinematográfica.

En cuanto a la titularidad de programas computacionales encargados a un tercero, la antigua ley disponía que quien encargaba el desarrollo sería dueño únicamente en el caso que comercializara el software a su cuenta y riesgo, lo que podía traer problemas, por ejemplo, respecto de aquellos programas hechos a la medida para el uso interno de empresas. La modificación legal vino a suplir esta deficiencia, estableciendo que quien encargue el desarrollo de un programa computacional a un tercero será su titular, sin sujeción a la potencial comercialización del mismo.