



## PROGRAMA CURSO

### PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROTECCIÓN A LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

<b>Nombre del curso</b>	<b>PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROTECCIÓN A LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>
<b>Naturaleza</b> (obligatorio, optativo o electivo)	Electivo
<b>Equipo Docente</b>	Profesor JUAN FRANCISCO REYES TAHA
<b>Requisitos</b>	DERECHO CIVIL III
<b>Horarios</b>	Lunes: quinta hora. Lunes: sexta hora.
<b>Número de Créditos</b>	4 Créditos
<b>Descripción del curso</b>	Curso electivo que pretende vincular al alumno con la Propiedad Intelectual e Industrial, entendiendo a ella como un activo importante dentro del patrimonio de una empresa y del emprendimiento en particular y la manera adecuada de proteger legalmente la innovación.
<b>Objetivos Generales</b>	El curso presenta a los alumnos el régimen jurídico vigente en materia de protección de las innovaciones, especialmente de Propiedad Intelectual, enseñando los distintos tipos de protección, sus características, para finalmente vincularlos a la legislación comparada.
<b>Objetivos Específicos</b>	Estudio de las mejores maneras de proteger la innovación, al amparo de la legislación vigente, especialmente la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y 17.336 sobre Derecho de autor, en el caso del software y aplicaciones computacionales.



### TABLA DE CONTENIDOS Y CLASES

FECHA	N° DE CLASE	CONTENIDO	MATERIAL
18-03	1 - 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Concepto de propiedad intelectual</li><li>• Fundamentos propiedad industrial (PI)</li><li>• Evolución de la PI</li><li>• Propiedad Intelectual vs. Propiedad Industrial</li><li>• Consagración constitucional de la Propiedad Intelectual</li><li>• Derechos de autor: Generalidades</li><li>• Derechos de PI: Generalidades<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Patentes de Invención</li><li>▪ Marcas</li><li>▪ Secretos comerciales</li><li>▪ Regulación de la PI en Chile</li></ul></li></ul>	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 9-22 Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa, págs. 25-30; 82-95 Ramírez, Ricardo, Manual de Derecho Económico, págs. 126-134
25-03	3 - 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marcas Comerciales<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Objeto de protección</li><li>▪ Marcas Colectivas</li><li>▪ Marcas de certificación</li><li>▪ Reglamento de uso de marcas colectivas y de certificación</li><li>▪ Clasificación de marcas según su configuración</li><li>▪ Marcas no tradicionales</li><li>▪ Requisitos</li></ul></li></ul>	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 43-75 Ley 19.039 de Propiedad Industrial
01-04	5 - 6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marcas comerciales<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Exclusiones</li><li>▪ Procedimiento</li><li>▪ Limitaciones al ejercicio</li></ul></li></ul>	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 43-75 Ley 19.039 de Propiedad Industrial
08-04	7 - 8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Invenciones<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Concepto</li><li>▪ Requisitos</li><li>▪ Exclusiones</li><li>▪ Patentes provisionales</li><li>▪ Procedimiento</li><li>▪ Limitaciones al ejercicio</li></ul></li></ul>	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
15-04	9 - 10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelos de utilidad<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Concepto</li><li>▪ Requisitos</li><li>▪ Exclusiones</li><li>▪ Procedimiento</li><li>▪ Limitaciones al ejercicio</li></ul></li><li>• Dibujos y Diseños Industriales<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Concepto</li><li>▪ Requisitos</li><li>▪ Exclusiones</li></ul></li></ul>	Ley 19.039 de Propiedad Industrial



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedimiento</li> <li>▪ Procedimiento abreviado</li> <li>▪ Limitaciones</li> </ul>	
22-04	11-12	PRUEBA REPASO	
29-04	13-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esquemas de Trazado o Topografía de circuitos eléctricos: Generalidades</li> <li>• Secretos comerciales <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concepto</li> <li>▪ Requisitos</li> <li>▪ Protección</li> <li>▪ Trasgresiones</li> <li>▪ Limitaciones</li> </ul> </li> <li>• Indicaciones geográficas y denominaciones de origen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concepto</li> <li>▪ Requisitos</li> <li>▪ Exclusiones</li> <li>▪ Procedimiento</li> <li>▪ Limitaciones</li> </ul> </li> </ul>	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
06-05	15-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposiciones comunes <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plazos</li> <li>▪ Medios de prueba</li> <li>▪ Apreciación de la prueba</li> <li>▪ Suspensión del procedimiento</li> <li>▪ Notificaciones</li> <li>▪ Transmisibilidad de los derechos de PI</li> <li>▪ Poderes</li> <li>▪ Invenciones en servicio</li> <li>▪ Acciones civiles</li> <li>▪ Pago de derechos</li> <li>▪ Procedimiento de Nulidad</li> </ul> </li> </ul>	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
13-05	17-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de Licencia <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naturaleza</li> <li>▪ Concepto</li> <li>▪ Elementos</li> <li>▪ Características</li> <li>▪ Tendencias actuales</li> <li>▪ Categorización</li> <li>▪ Cláusulas</li> <li>▪ Licencias de secretos comerciales</li> <li>▪ Limitaciones al uso</li> </ul> </li> </ul>	Gomulkiewicz, Robert; Nguyen, Xuan-Thao; Conway, Danielle, Licensing Intellectual Property, págs. 3-20; 51-85 Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa, págs. 236-247.
20-05	19-20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de Franquicia <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concepto</li> <li>▪ Clasificación</li> <li>▪ Formas de otorgamiento</li> <li>▪ Franquicia vs. Otras operaciones y contratos</li> <li>▪ Cláusulas relevantes</li> </ul> </li> </ul>	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, Vol.2, págs. 71-102; 249-263 Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa, págs. 251-253



		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Efectos de la Franquicia</li><li>• Know-How<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Concepto</li><li>▪ Elementos</li><li>▪ Efectos</li></ul></li></ul>	Schneider, Jeffrey; Nye, Robert, Business Franchise Law: Cases and Materials, págs. 197-271
27-05	21-22	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombres de dominio en Internet<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Generalidades</li><li>▪ Clasificación</li><li>▪ Sistema Chileno de solución de conflictos de nombres de dominio</li><li>▪ Registro de nombre de dominio en Chile</li><li>▪ Cambio de Titular y eliminación del nombre de dominio</li><li>▪ Revocación de un nombre de dominio</li><li>▪ Procedimiento de solución de controversias</li></ul></li></ul>	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 92-97 Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL (disponible en: <a href="https://www.nic.cl/normativa/">https://www.nic.cl/normativa/</a> ) Política de resolución de controversias (disponible en: <a href="https://www.nic.cl/normativa/">https://www.nic.cl/normativa/</a> )
03-06	23-24	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impuestos relacionados con PI<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Impuestos al desarrollo de PI</li><li>▪ Impuesto a las adquisiciones de derechos de PI</li><li>▪ Impuestos a la venta de derechos de PI y licencias</li><li>▪ Impuesto a la PI en Chile</li><li>▪ Aplicación de IVA a cesiones indefinidas/perpetuas de derechos de PI</li></ul></li><li>• Ley 19.912 Medidas de Frontera</li></ul>	Maine, Jeffrey; Nguyen, Xuan-Thao, Intellectual Property Taxation, págs 73-2019. DL 825 de 1974 Ley sobre Impuesto a las ventas y Servicios DL 824 de 1974 Ley sobre Impuesto a la Renta Oficio 559 de 2007 SII Oficio 2643 de 2022 SII Ley 19.912 Adecua la Legislación que indica conforme a los acuerdos suscritos de la organización mundial del comercio OMC suscritos por Chile



<p><b>Contenidos</b></p>	<p><b><u>PROGRAMA</u></b></p> <p><b>CAPITULO PRIMERO: PROPIEDAD INDUSTRIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conceptos básicos</li><li>2. Tipo de Obras protegidas</li><li>3. Diversas maneras de proteger</li><li>4. Marco legal nacional e internacional.</li><li>5. Derecho de autor v. Copyright</li><li>6. Marcas comerciales: ¿Qué se protege por esta vía?<ol style="list-style-type: none"><li>6.1. Concepto y tipo</li><li>6.2. Clasificador</li><li>6.3. Registrabilidad</li><li>6.4. Uso</li><li>6.5. Infracción</li><li>6.6. Nulidad</li><li>6.7. Rol de Fiscalía Nacional Económica</li></ol></li><li>7. Patente de invención: ¿qué protegen? Diversos tipos.<ol style="list-style-type: none"><li>7.1. Concepto</li><li>7.2. Producto/Procedimiento</li><li>7.3. No son inventos</li><li>7.4. No son patentables</li><li>7.5. Requisitos de patentabilidad</li><li>7.6. Plazo</li><li>7.7. Licencias no voluntarias</li><li>7.8. Infracción</li><li>7.9. Nulidad</li></ol></li><li>8. Modelos de Utilidad<ol style="list-style-type: none"><li>8.1. Concepto</li><li>8.2. Requisito de patentabilidad</li><li>8.3. Infracción</li></ol></li><li>9. Diseños Industriales<ol style="list-style-type: none"><li>9.1. Concepto</li><li>9.2. Infracción</li></ol></li><li>10. Críticas y posibles modificaciones a DI y MU.</li><li>11. Invenciones por encargo (de servicio): Innovaciones Universitarias</li></ol> <p><b>CAPITULO SEGUNDO: CONTRATO DE LICENCIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Concepto</li><li>2. ¿Cómo regulo, por esta vía, la protección y utilización de mi creación por terceros?</li><li>3. Características del contrato</li><li>4. Efecto entre las partes y respecto de terceros</li><li>5. Licencia / Uso en el Derecho Comparado</li></ol>
--------------------------	---



6. Licencias no voluntarias en el Derecho Comparado
7. Royalty o regalía
8. Situación Tributaria

### **CAPITULO TERCERO: CONTRATO DE FRANCHISING**



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Concepto</li><li>2. ¿Cómo regulo, por esta vía, la protección y utilización de mi creación por terceros?</li><li>3. Clasificación (Industrial, Distribución y Servicios)</li><li>4. Características del Contrato</li><li>5. Componente (Know How, Asistencia técnica, Licencia Marcas y patentes, suministro, suministro de Insumos)</li><li>6. Precios, royalty o regalía</li><li>7. Situación tributaria</li></ol> <p><b>CAPITULO CUARTO: KNOW HOW, SECRETOS INDUSTRIALES Y CIRCUITOS INTEGRADOS.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Conceptos</li><li>2. ¿Son una opción real a Patentes de Invención?</li></ol>
<b>Régimen de Asistencia</b>	Libre.
<b>Sistema de Evaluaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un control semestral escrito (50%); y</li><li>- Examen Final (50%)</li></ul>
<b>Bibliografía Obligatoria</b>	<p><u>LEGISLACIÓN APLICABLE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Código Civil</li><li>- Convenio de Paris</li><li>- Convenio de Berna</li><li>- Ley 19.039</li><li>- Proyecto de Ley en trámite 23/4/2013</li><li>- Ley 17.336</li><li>- TRIPS – ADPIC</li><li>- Tratado de Asociación Económica con Unión Europea</li><li>- TLC con EEUU</li><li>- TLC con México</li></ul>



<b>Bibliografía Complementaria</b>	<p><u>LIBROS / MANUALES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CINDA; Iván Lavados: Manual de Regulación Jurídica de actividad Científica y Tecnológica; Ed. CINDA 1993</li><li>- Carlos Fernández-Novoa: Fundamentos de Derecho de Marcas; Ed. Montecorvo 2002</li><li>- Fundación Fueyo: Derecho y Tecnologías de la Información; Ed. Fundación Fueyo, 2002</li><li>- Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa</li><li>- Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial, Editorial Jurídica.</li><li>-</li></ul>
--	---





- Beatriz Bugallo: La Protección Jurídica del Slogan Publicitario; Ed. Universidad de Montevideo, 2006
- Fernández Aguado y otros; Cómo elaborar un Manual de Franquicia; Ed. CIE DOSSAT, 2001
- Cornish, W.R. Intellectual Property; Ed. Sweet & Mawwell,, 7th. Ed., 2006
- Morales Andrade Marcos; Derecho Marcario; Ed. Jurídica Conosur, 2001
- Otamendi Jorge: Derecho de Marcas; Ed. LexisNexis Abeledo Perrot, 2003
- Mueller Janice; An introduction to Patent Law; Ed. Aspen Publishers, 2006
- Breuer Moreno P.C.; Tratado de Patentes de Invención, Tomos I y II; Ed. Abeledo- Perrot, 1957
- Guillermo Cabanellas; Derecho de las Patentes de Invención, Tomos I y II; Ed. Heliasta, 2004
- Guillermo Cabanellas; Derecho de Marcas, Tomos I y II; Ed. Heliasta, 2003
- Ruiz Tagle Pablo: Propiedad Intelectual y Contratos; Ed. Jurídica de Chile, 2004
- Jorge Kors; Los Secretos Industriales y el Know How; Ed. Universidad de Buenos Aires, CEIDIE, 2007
- Cortés Rosso Mauricio; Patentes de Invención; Ed. Thomson Reuters, 2012

#### ARTICULOS:

- Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual, N°3, Agosto 2014; Aires de cambio en la propiedad industrial chilena; Proyecto de nueva ley de propiedad industrial; Rodrigo Cooper
- La Roja ¿Otra vez?, El Mercurio, Cuerpo B, 9/5/2011, Rodrigo Cooper
- Res. Exenta 399, de 9/3/2018 Ministerio de Salud sobre Licencia no voluntaria
- Licencias no voluntarias: El Mercurio, Editorial, 19/3/2018
- Mark Lynas at 2013 Oxford Farming Conference, University of Oxford

#### SENTENCIAS:

- C. Suprema, 27/7/2017, Laboratorios Saval v. Bristol-Myers Squibb Corp (CEFUROX)
- C. Suprema, 25/11/2015; PARFUMS CHRISTIAN DIOR v. GARMONT PERFUMES
- C. Suprema, 7/6/2011; Impresora y Comercial Publiguías S.A. v. Agustin Edwards y Cia (LA GRAN GUIA LAS NUEVAS AMARILLAS)



- Canada; Federal Court, 28/3/2014; Rothmans Benson & Hedges Inc v Imperial Tobacco Products Limited (Protección color)
- España, Tribunal Supremo, 7/1/2014; Aiguamolls v. Meristation (Responsabilidad contenido sitio web)
- FNE, 11/1/2011, Interdiesel Chile v. Roland Spaarwater (KTM)



	<ul style="list-style-type: none"><li>- EEUU, Federal District Court, Roche Products, Inc. V. Bolar Pharmaceutical Co. Inc. (1984) (Excepción Bolar)</li></ul>
--	--