



PROGRAMA CURSO

PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROTECCIÓN A LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Nombre del curso	PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROTECCIÓN A LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Naturaleza (obligatorio, optativo o electivo)	Electivo
Equipo Docente	Profesor JUAN FRANCISCO REYES TAHA
Requisitos	DERECHO CIVIL III
Horarios	Lunes: quinta hora. Lunes: sexta hora.
Número de Créditos	4 Créditos
Descripción del curso	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.
Objetivos Generales	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.
Objetivos Específicos	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
17-03	1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• Concepto de propiedad intelectual• Fundamentos propiedad industrial (PI)• Evolución de la PI• Propiedad Intelectual vs. Propiedad Industrial• Consagración constitucional de la Propiedad Intelectual• Derechos de autor: Generalidades• Derechos de PI: Generalidades<ul style="list-style-type: none">▪ Patentes de Invención▪ Marcas▪ Secretos comerciales▪ Regulación de la PI en Chile	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
24-03	3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• Marcas Comerciales<ul style="list-style-type: none">▪ Objeto de protección▪ Marcas Colectivas▪ Marcas de certificación▪ Reglamento de uso de marcas colectivas y de certificación▪ Clasificación de marcas según su configuración▪ Marcas no tradicionales▪ Requisitos	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 43-75 Ley 19.039 de Propiedad Industrial
31-03	5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• Marcas comerciales<ul style="list-style-type: none">▪ Exclusiones▪ Procedimiento▪ Limitaciones al ejercicio	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 43-75 Ley 19.039 de Propiedad Industrial
07-04	7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• Invenciones<ul style="list-style-type: none">▪ Concepto▪ Requisitos▪ Exclusiones▪ Patentes provisionales▪ Procedimiento▪ Limitaciones al ejercicio	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
14-04	9 - 10	<ul style="list-style-type: none">• Invenciones<ul style="list-style-type: none">▪ Reivindicaciones▪ Infracción▪ Infracción por equivalencia▪ Problemas prácticos	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
21-04	11-12	<ul style="list-style-type: none">• Modelos de utilidad<ul style="list-style-type: none">▪ Concepto▪ Requisitos▪ Exclusiones▪ Procedimiento	Ley 19.039 de Propiedad Industrial



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitaciones al ejercicio • Dibujos y Diseños Industriales <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto ▪ Requisitos ▪ Exclusiones ▪ Procedimiento ▪ Procedimiento abreviado 	
28-04	13-14	<p>Limitaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esquemas de Trazado o Topografía de circuitos eléctricos: Generalidades • Secretos comerciales <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto ▪ Requisitos ▪ Protección ▪ Trasgresiones ▪ Limitaciones • Indicaciones geográficas y denominaciones de origen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto ▪ Requisitos ▪ Exclusiones ▪ Procedimiento ▪ Limitaciones 	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
05-05	15-16	<ul style="list-style-type: none"> • Disposiciones comunes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plazos ▪ Medios de prueba ▪ Apreciación de la prueba ▪ Suspensión del procedimiento ▪ Notificaciones ▪ Transmisibilidad de los derechos de PI ▪ Poderes ▪ Invenciones en servicio ▪ Acciones civiles ▪ Pago de derechos ▪ Procedimiento de Nulidad 	Ley 19.039 de Propiedad Industrial
12-05	17-18	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de Licencia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturaleza ▪ Concepto ▪ Elementos ▪ Características ▪ Tendencias actuales ▪ Categorización ▪ Cláusulas ▪ Licencias de secretos comerciales ▪ Limitaciones al uso 	Gomulkiewicz, Robert; Nguyen, Xuan-Thao; Conway, Danielle, Licensing Intellectual Property, págs. 3-20; 51-85 Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa, págs. 236-247.
19-05	19-20	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de Franquicia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepto ▪ Clasificación ▪ Formas de otorgamiento 	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, Vol.2, págs. 71-102; 249-263



		<ul style="list-style-type: none">▪ Franquicia vs. Otras operaciones y contratos▪ Cláusulas relevantes▪ Efectos de la Franquicia• Know-How<ul style="list-style-type: none">▪ Concepto▪ Elementos▪ Efectos	Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa, págs. 251-253 Schneider, Jeffrey; Nye, Robert, Business Franchise Law: Cases and Materials, págs. 197-271
26-05	21-22	<ul style="list-style-type: none">• Nombres de dominio en Internet<ul style="list-style-type: none">▪ Generalidades▪ Clasificación▪ Sistema Chileno de solución de conflictos de nombres de dominio▪ Registro de nombre de dominio en Chile▪ Cambio de Titular y eliminación del nombre de dominio▪ Revocación de un nombre de dominio▪ Procedimiento de solución de controversias	Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial Tomo III, págs. 92-97 Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL (disponible en: https://www.nic.cl/normativa/) Política de resolución de controversias (disponible en: https://www.nic.cl/normativa/)
02-06	23-24	<ul style="list-style-type: none">• Impuestos relacionados con PI<ul style="list-style-type: none">▪ Impuestos al desarrollo de PI▪ Impuesto a las adquisiciones de derechos de PI▪ Impuestos a la venta de derechos de PI y licencias▪ Impuesto a la PI en Chile▪ Aplicación de IVA a cesiones indefinidas/perpetuas de derechos de PI• Ley 19.912 Medidas de Frontera	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



Contenidos	<p><u>PROGRAMA</u></p> <p>CAPITULO PRIMERO: PROPIEDAD INDUSTRIAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conceptos básicos2. Tipo de Obras protegidas3. Diversas maneras de proteger4. Marco legal nacional e internacional.5. Derecho de autor v. Copyright6. Marcas comerciales: ¿Qué se protege por esta vía?<ol style="list-style-type: none">6.1. Concepto y tipo6.2. Clasificador6.3. Registrabilidad6.4. Uso6.5. Infracción6.6. Nulidad6.7. Rol de Fiscalía Nacional Económica7. Patente de invención: ¿qué protegen? Diversos tipos.<ol style="list-style-type: none">7.1. Concepto7.2. Producto/Procedimiento7.3. No son inventos7.4. No son patentables7.5. Requisitos de patentabilidad7.6. Plazo7.7. Licencias no voluntarias7.8. Infracción7.9. Nulidad8. Modelos de Utilidad<ol style="list-style-type: none">8.1. Concepto8.2. Requisito de patentabilidad8.3. Infracción9. Diseños Industriales<ol style="list-style-type: none">9.1. Concepto9.2. Infracción10. Críticas y posibles modificaciones a DI y MU.11. Invenciones por encargo (de servicio): Innovaciones Universitarias <p>CAPITULO SEGUNDO: CONTRATO DE LICENCIA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Concepto2. ¿Cómo regulo, por esta vía, la protección y utilización de mi creación por terceros?3. Características del contrato4. Efecto entre las partes y respecto de terceros5. Licencia / Uso en el Derecho Comparado
-------------------	---



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">1. Concepto2. ¿Cómo regulo, por esta vía, la protección y utilización de mi creación por terceros?3. Clasificación (Industrial, Distribución y Servicios)4. Características del Contrato5. Componente (Know How, Asistencia técnica, Licencia Marcas y patentes, suministro, suministro de Insumos)6. Precios, royalty o regalía7. Situación tributaria <p>CAPITULO CUARTO: KNOW HOW, SECRETOS INDUSTRIALES Y CIRCUITOS INTEGRADOS.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conceptos2. ¿Son una opción real a Patentes de Invención?
Régimen de Asistencia	Libre.
Sistema de Evaluaciones	<ul style="list-style-type: none">- Un control semestral escrito (50%); y- Examen Final (50%)
Bibliografía Obligatoria	<p><u>LEGISLACIÓN APLICABLE:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Código Civil- Convenio de Paris- Convenio de Berna- Ley 19.039- Proyecto de Ley en trámite 23/4/2013- Ley 17.336- TRIPS – ADPIC- Tratado de Asociación Económica con Unión Europea- TLC con EEUU- TLC con México



**Bibliografía
Complementaria**

LIBROS / MANUALES:

- CINDA; Iván Lavados: Manual de Regulación Jurídica de actividad Científica y Tecnológica; Ed. CINDA 1993
- Carlos Fernández-Novoa: Fundamentos de Derecho de Marcas; Ed. Montecorvo 2002
- Fundación Fueyo: Derecho y Tecnologías de la Información; Ed. Fundación Fueyo, 2002
- Jalife, Mauricio, Propiedad Intelectual Corporativa
- Sandoval, Ricardo, Derecho Comercial, Editorial Jurídica.



- 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



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO COMERCIAL

--	--