





# **Revista de Derecho**

## Universidad Finis Terrae

Segunda época año IV, N°1-2016

Comité Editorial:

Enrique Navarro | Universidad Finis Terrae  
Miguel Schweitzer | Universidad Finis Terrae  
Rodrigo Barcia | Universidad Finis Terrae  
Roberto Salim-Hanna | Universidad Finis Terrae  
Fernando Gómez | Universidad Pompeu Fabra  
Jorge Baraona | Universidad de los Andes  
Mario Fernández | Universidad de Chile  
Juan Francisco Colombo | Universidad de Chile  
Luis Ortiz | Universidad de Chile  
Fernando Barros | Abogado  
Domingo Valdés | Universidad de Chile

Diseño:

Francisca Monreal  
Corrección de texto y estilo:  
Eduardo Guerrero

Administración:

Av. Pedro de Valdivia 1509  
(56-2) 2420 7100  
www.uft.cl

REVISTA DE DERECHO UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | Segunda época, año IV, N°1-2016

Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae.

Las opiniones expresadas en los artículos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la opinión de los editores ni de la Universidad Finis Terrae.

La reproducción total o parcial de los artículos de la revista está prohibida sin la autorización del Director, con la excepción de citas y comentarios.

ISSN 0717-716X

Registro de propiedad intelectual N°278.724

Santiago de Chile

Año 2016

## ÍNDICE

7	EDITORIAL
9	Carmen Iglesias Muñoz LICENCIAS NO VOLUNTARIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS EN CHILE Y EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
35	Carmen Paz Álvarez ESTUDIO SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL EN CHILE DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LAS MARCAS COLECTIVAS. PROMOCIÓN DE ESTAS HERRAMIENTAS EN NUESTRO PAÍS Y JURISPRUDENCIA
59	Juan Alberto Díaz Wiechers LA SITUACIÓN ACTUALIZADA A 2016 DE LA LEGISLACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES EN CHILE
81	Rodrigo León Urrutia INCREMENTO DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR EN LA LEY CHILENA. ANÁLISIS DE LAS LEYES N°20.959 Y N°20.243, EN RELACIÓN A LA LEY N°17.336. CRÍTICAS A UN ECOSISTEMA DESPROPORCIONADO
97	Marcos Morales Andrade SISTEMÁTICA DE LOS RECURSOS PROCESALES EN PROCEDIMIENTOS DE LA COMPETENCIA MARCARIA
115	Enrique Navarro Beltrán SANCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

- 133 Juan Pablo Egaña Bertoglia  
ROYALTY RAZONABLE COMO BASE PARA EL CÁLCULO DE PERJUICIOS EN  
INFRACCIONES DE PATENTES
- 153 Carolina Belmar Gamboa  
SECRETO EMPRESARIAL, EXCEPCIÓN A LAS NORMAS DE PUBLICIDAD DE  
LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD
- 175 Rodrigo Puchi Zurita  
PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y TRANSPARENCIA PÚBLICA

## EDITORIAL

El presente número de la *Revista de Derecho* de la Universidad Finis Terrae se encuentra dedicado al estudio acerca de la propiedad industrial e intelectual, que como se sabe tiene reconocimiento en la propia Carta Fundamental (artículo 19 N°25) y se desarrolla en la legislación nacional y en diversos convenios internacionales suscritos por nuestro país y que obligan al Estado.

Así, en primer lugar, la profesora Carmen Iglesias, quien además efectuó la coordinación y revisión de todos los artículos que se incluyen, se refiere a las licencias no voluntarias en patentes farmacéuticas, tanto en la legislación nacional como en la internacional.

Luego, Carmen Paz Álvarez aborda el régimen legal en Chile de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de certificación y marcas colectivas, enfatizando su promoción en nuestro país, a la vez que la principal jurisprudencia.

Por su parte, la normativa vigente en materia de variedades vegetales es sistematizada por Juan Alberto Díaz.

En el ámbito de los derechos de autor, específicamente en los denominados “derechos conexos”, Rodrigo León Urrutia analiza las nuevas disposiciones, contenidas en las Leyes 20.243 y 20.959, criticando un ecosistema desproporcionado.

Desde la perspectiva de los recursos procesales, Marcos Morales estudia las diversas vías impugnatorias en materia marcaria, tanto en sede administrativa como judicial.

Más adelante, dos artículos se refieren a los mecanismos indemnizatorios vinculados a la propiedad industrial. Así, Enrique Navarro alude al principio de proporcionalidad, invocado en una importante decisión del Tribunal Constitucional.

Juan Pablo Egaña, por su lado, analiza el royalty razonable como base para el cálculo de perjuicios en infracciones de patentes.

Por último, destacan sendos artículos vinculados al principio de transparencia. En efecto, Carolina Belmar estudia el secreto empresarial, como excepción a la publicidad de los actos administrativos. Mientras que Rodrigo Puchi revisa los privilegios industriales a la luz del aludido principio constitucional.



## LICENCIAS NO VOLUNTARIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS EN CHILE Y EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

### COMPULSORY LICENSES OF PHARMACEUTICAL PATENTS IN CHILE AND COMPARATIVE LEGISLATION

CARMEN IGLESIAS MUÑOZ<sup>1</sup>

**Resumen:** El presente artículo analiza la regulación de las licencias no voluntarias u obligatorias vigentes en Chile desde 1991, ampliadas y modificadas en el año 2005 a la luz de la Ley N°19.039, Acuerdos ADPIC, Declaración Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Doha año 2001 y Tratado de Libre Comercio suscrito por Chile con EE.UU. (TLC Chile / EE.UU.) año 2004; sin embargo, podemos concluir que este sistema legal no ha tenido aplicación práctica hasta la fecha en nuestro país, de allí que se hace un estudio de este tema en la legislación comparada, donde se evidencia lo contrario.

**Abstract:** This article analyzes the regulation of non-voluntary or compulsory licenses in force in Chile since 1991, extended and modified in 2005 in the light of Law N°19.039, TRIPS Agreement, World Trade Organization (WTO), 2001 Ministerial Declaration of Doha and 2004 Free Trade Agreement signed by Chile and USA. However, we can conclude that this legal system, has not had the practical application to date in our country, hence a study of this subject in the Comparative law, where it is shown to the contrary.

**Palabras clave:** Licencias no voluntarias u obligatorias. Patentes farmacéuticas. Legislación interna N°19.039. Tratado de Libre Comercio. Derecho comparado.

**Key words:** Non-voluntary or compulsory licenses. Pharmaceutical patents. Law N°19.039. Free Trade Agreement. Comparative law.

<sup>1</sup> Abogada. Universidad de Chile. Diplomada en Propiedad Industrial e Intelectual. Magíster en Derecho Público. Ha sido ministra del Tribunal de Propiedad Industrial; es autora del libro *Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes* (2003), coordinadora de la obra colectiva N°12, año 2008, "Propiedad Industrial e Intelectual" UFT, y es directora del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## 1. TRATAMIENTO LEGAL DE LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN CHILE

La historia de las patentes farmacéuticas en Chile, comienza en el año 1931, en que se encontraba vigente el Decreto Ley N°958, que regulaba la materia de propiedad industrial, señalando en su artículo 5<sup>2</sup> el alcance del patentamiento en el cual quedaba claro que los “productos farmacéuticos” no podían ser patentados, solo los procedimientos.

Recién en el año 1991, en que entró en vigor la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, es que resulta posible constituir derechos de patentes de invención sobre “productos farmacéuticos” o medicinas, siempre y cuando reúnan los requisitos de patentabilidad como son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Esta ley incluyó una norma transitoria N°1, que señalaba que solo resultaba posible patentar aquellos productos farmacéuticos o medicamentos cuya primera patente a nivel mundial, hubiese sido solicitada con posterioridad al 30 de septiembre de 1991, por lo que con anterioridad a esa fecha, continuarían siendo materia no patentable.

Este texto, además, establecía la figura de la “patente de reválida”<sup>3</sup>, (artículo 39, inciso 2º, Ley N°19.039), en que era posible bajo ciertas condiciones patentar inventos que ya habían sido concedidos en el extranjero, constituyendo esto una excepción significativa al no requerirse el requisito de novedad de las patentes, para poder llegar a ser registro de propiedad industrial (o bien con solicitudes pendientes por más de un año y que habían perdido la posibilidad de acogerse al esquema de prioridad<sup>4</sup> consagrado en el Convenio de París<sup>5</sup>), incluidas las patentes farmacéuticas,

<sup>2</sup> Decreto Ley N°958, Artículo 5º, año 1931, “Son Patentables: a) Las bebidas y artículos de consumo alimenticios, ya sean para el hombre, los animales, los medicamentos de toda especie, las preparaciones farmacéuticas, medicinales, y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas”.

<sup>3</sup> Las Patentes de Reválida, vigentes en nuestro país por catorce años en la Ley N°19.039, año 1991, derogada cuando entró en vigencia la ley N°19.996, del 2005, constituyeron una excepción al principio general del requisito de novedad señalado en el artículo 33, ley N°19.039; se refería a la posibilidad de otorgar patentes previamente concedidas en el extranjero por el plazo de protección restante de la patente foránea sin exceder del plazo máximo de quince años previsto en la Ley.

<sup>4</sup> Convenio de Unión de París, ratificado por Chile el año 1991, Art. 4º, “Derecho de Prioridad”.

<sup>5</sup> Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial Decreto N°236, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 1º de diciembre de 2005, artículo 2º: “Para los efectos

limitando el período de validez de los mismos aquel que le restaba a la patente extranjera que servía de base, todo esto sin exceder del máximo de protección de quince años efectivos contados desde la fecha de su concesión, previsto en la ley de la época.

Esta figura de reválida fue eliminada en la ley N°19.039, del 2005.

En el año 2005, entró en vigencia la Ley N°19.039<sup>6</sup>, que recoge una serie de principios que adecua nuestra legislación a los ADPIC (1995), Declaración Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de Doha 2001, TLC suscrito por Chile con EE.UU. 2004, en la cual se incluyeron disposiciones aplicables a las patentes farmacéuticas<sup>7</sup> que dicen relación con la materia patentable señalada en el artículo 27.1 de los ADPIC, que establece el principio de no discriminación en tecnologías que pueden patentarse, dejando solo categorías de “exclusiones de patentabilidad”, que no están determinadas por el tipo de tecnología específica, sino porque propiamente las materias excluidas no configuran soluciones tecnológicas y no satisfacen el concepto de invención del artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial. Esto quedó consagrado en nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente en el artículo 37, como “exclusiones de patentabilidad”. De allí que, en la actualidad, en Chile, no existen dudas respecto a la patentabilidad de productos farmacéuticos y medicamentos.

## 2. SALUD PÚBLICA

Nuestra legislación no hace distinción entre las patentes farmacéuticas y las demás patentes de invención (mecánicas, eléctricas, etcétera); todas están sujetas a los mismos requisitos de patentabilidad, novedad, nivel

del presente Reglamento se entenderá por Prioridad: El mejor derecho que un petionario pueda tener para presentar una solicitud por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile lo establezca”.

<sup>6</sup> Texto refundido Ley N°19.039, año 2005, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección a los derechos de Propiedad Industrial. Incluye las modificaciones introducidas a las leyes N°19.996 y N°20.160.

<sup>7</sup> Art. 32, Ley N°19.039, año 2005: “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

inventivo y aplicación industrial<sup>8</sup>. Sin embargo, en materia de productos farmacéuticos, existe una regulación que comprende: a) las empresas de investigación y desarrollo –que crean y patentan productos farmacéuticos y medicamentos–; b) las genéricas, que comercializan estos medicamentos, cuando las patentes han expirado en su vigencia; c) los fármacos de marca, y d) los bioequivalentes.

La industria de investigación y desarrollo estudia los productos farmacéuticos y medicamentos, los cuales deben ser regulados, esto significa que previo a comercializarlos necesita de una autorización regulatoria. La industria farmacéutica antes de insertar un producto en el mercado debe seleccionar una molécula entre miles, que pudiese tener una esperanza aceptable de actividad terapéutica. Primero, se realizan estudios clínicos para determinar la toxicidad de la molécula, que son exámenes preclínicos y, posteriormente, se realizan estudios clínicos que van probando el medicamento en animales, ratas y más tarde en humanos, hasta demostrar su efectividad clínica. Luego de muchos años de estudios y con la recopilación de esa información, se pasa a una fase de autorización de la autoridad regulatoria, que puede demorar un tiempo en que conceda el registro sanitario<sup>9</sup> que autoriza la comercialización del medicamento. Como la industria farmacéutica invierte grandes cantidades de dinero en estos estudios, debe recuperar esa inversión, por lo que protege estos productos y medicamentos por vía de patentes de invención, que le otorga un derecho de exclusividad y un monopolio sobre ese fármaco, por un tiempo determinado.

Por otro lado, la industria genérica que comercializa estos medicamentos, cuando las patentes han expirado en su vigencia, también debe tener una autorización sanitaria antes de empezar con la comercialización, por lo que no pueden entrar inmediatamente al mercado tan pronto expira la patente,

<sup>8</sup> ADPIC, Artículo 27, Sección V. Patentes. Materia Patentable. A los efectos del presente artículo, todo miembro podrá considerar que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial”, son sinónimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “útiles”.

<sup>9</sup> Registro Sanitario: todo producto farmacéutico importado o fabricado en el país, para ser distribuido o utilizado a cualquier título en el territorio nacional deberá contar previamente con registro sanitario (Artículo 20° del D.S. 3/10). El registro sanitario de una especialidad farmacéutica consiste en un proceso de evaluación y estudio sistemático de sus propiedades farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas y clínicas, destinado a verificar su calidad, seguridad y eficacia, que se traduce en una inscripción en un rol especial con numeración correlativa que mantiene el Instituto, que habilita y autoriza su distribución y uso en el país (Artículo 18° D.S. 3/10).

sino que deben agregar el tiempo de tramitación del registro sanitario y luego a la comercialización. La entrada al mercado del medicamento genérico viene acompañado de una fuerte disminución del precio del fármaco.

Los fármacos de marca se refieren a medicamentos de laboratorios que poseen denominaciones propias que pueden tener o no estudios clínicos que los avalen.

Los medicamentos bioequivalentes son aquellos que por estudios de bioequivalencia han demostrado que deberían tener un efecto similar a los fármacos originales. La legislación permite al consumidor sustituir el fármaco prescrito por el médico por un producto de idéntico principio activo, siempre que la naturaleza del producto se encuentre acreditada respecto al medicamento de referencia<sup>10</sup>.

### 3. DERECHOS CONCEDIDOS

Las patentes de invención otorgan a sus titulares un derecho exclusivo y excluyente mientras esta se encuentre vigente. El Artículo 49, inciso 1º de la ley N°19.039, señala que “el dueño de una patente de invención, gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y en general realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo”. Este derecho otorga al titular de la patente un verdadero monopolio legal, exclusivo, excluyente y de explotación de la invención, con todas las ventajas comerciales que se incluyen. El período de vigencia de este privilegio industrial claramente se encuentra delimitado en el tiempo, es de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud; transcurrido dicho plazo, el invento pasa al dominio público y puede ser utilizado por potenciales competidores.

<sup>10</sup> Ley N°20.724, 14 de febrero del 2014, Modifica el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos, Artículo 101.

#### 4. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS

El trabajo que nos convoca tiene relación con la limitación de los derechos del titular de una patente de invención, que ocurre cuando se dan ciertas circunstancias en que se faculta a un tercero para obtener una licencia no voluntaria u obligatoria, para fabricar o comercializar un producto farmacéutico patentado.

#### 5. LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

La licencia no voluntaria es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una patente, por haberse configurado una de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley N°19.039.

Esta figura se encuentra establecida en nuestra legislación desde el año 1991, en la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, artículo 51<sup>11</sup>, en que se otorgará una licencia no voluntaria cuando el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva, Decreto Ley N°211, de 1973.

El Titular de la patente está forzado a tolerar que el tercero realice actos de explotación sin su consentimiento. La calificación y el tiempo por el que se otorgue la licencia, el monto de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente, corresponderán a dicha Comisión.

Igualmente, el Convenio de París vigente en nuestro país desde septiembre del año 1991, faculta a los países miembros para prever licencias obligatorias

<sup>11</sup> Ley N°19.039, Art. 51, año 1991: solo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del decreto ley N° 211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia. La sentencia de la Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos: -La existencia de una situación de abuso monopólico. -En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión deberá establecer las condiciones en que el licenciatario deberá explotar industrialmente la patente, el tiempo por el que se le otorgue la licencia y el monto de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente. Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas abiertas.

para prevenir abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo por falta de explotación<sup>12</sup>. También señala la oportunidad en que no puede ser solicitada una licencia obligatoria por causa de insuficiencia de explotación de la patente antes de que esta expire, para lo cual fija un plazo de cuatro años, a partir del depósito de la solicitud de la patente, o de tres contado a partir de la concesión de la misma; siempre se aplicará el plazo que termine o expire más tarde, incluso prevé que se será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción; por supuesto que este, en ese caso, debe dar excusas legítimas, pudiendo otorgar una licencia obligatoria no exclusiva<sup>13</sup>.

La situación se modificó en Chile en el año 2005, en que además de mantener y ampliar la primera causal de abuso monopólico que contemplaba la ley del año 91, validó la posibilidad de concesión de licencias no voluntarias, con la adhesión a los ADPIC, en su artículo 31, letra b), al señalar: “Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia”; para el otorgamiento de esta es necesario cumplir con una serie de condiciones necesarias para decretarla.

La Declaración de Doha del 2001, en relación con Salud Pública, vino en ratificar lo señalado en los ADPIC, en el sentido que este podía y debía ser interpretado apoyando a la OMC en cuanto a proteger la Salud Pública y en particular promover el acceso a los medicamentos para todos. Al efecto, señala: “Artículo 5 b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias; c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una “emergencia nacional” u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo

<sup>12</sup> Convenio Unión de París, Artículo 5° A, N°2): cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

<sup>13</sup> Convenio Unión de París, Artículo 5° A, N°4): una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”.

Como consecuencia de lo anterior, hoy en día se acepta lo señalado en el artículo 31 de los ADPIC, referente a las licencias no voluntarias u obligatorias; también se puede aplicar para mitigar las situaciones de emergencia o escasez sanitaria. De allí que todos estos principios fueron recogidos en su totalidad, por la Ley N°19.996, texto refundido en la Ley de Propiedad Industrial N°19.039, artículo 51, año 2005, que vino en derogar la ley N°19.039 del año 1991, estableciendo oportunidad, casos, procedimiento y competencia de otorgamiento de una licencia no voluntaria.

## 6. CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la Ley de Propiedad Industrial N°19.996, texto refundido en la Ley N°19.039, artículo 51, año 2005, se incluyeron tres casos específicos en los cuales procede solicitar las licencias no voluntarias; ellos son:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la libre Competencia.

En este caso será competente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N°19.911<sup>14</sup>.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

<sup>14</sup> Art. 51 bis B, N°1, Ley N°19.996, texto refundido Ley N°19.039, año 2005. La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella: 1. En el caso del artículo 51, N°1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N°19.911.



En este caso será competente al Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en la ley.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

En este caso será competente el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario<sup>15</sup>.

## 7. FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA PETICIÓN

La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La forma será la de una demanda de nulidad. La ley otorga competencia a distintos tribunales para conocer de los procedimientos señalados; en el caso uno, será competente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC–; caso dos, el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial –INAPI– y caso tres, un Juez de letras en lo civil. En cada caso hay que probar diversas situaciones, caso uno del artículo 51, N°1: “cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. En esta situación, hay una posición dominante, un uso abusivo de un medicamento, lo cual debe ser calificado por el TDLC, que existe un acto contrario a la libre competencia: “...ocurre cuando se han ejecutado una serie de actos anticompetitivos, destinados a valerse instrumentalmente de un derecho de patente, con el objeto de restringir y entorpecer la entrada de competidores o tender a producir dichos efectos en el mercado de la comercialización de medicamentos que contienen un mismo principio activo”<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Art. 51 bis B, N°3, Ley N°19.996, texto refundido Ley N°19.039, año 2005. En el caso del artículo 51, N°3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

<sup>16</sup> Fiscalía Nacional Económica Requerimiento G.D. Serle LLC.

En el segundo caso del artículo 51, N°2, en que incluye una causal específica que permite la concesión de este tipo de licencias “cuando por razones de salud pública..., declarada por autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias”. Es muy probable que, en este caso, no se trate de una patente de mejora, ni de segundos usos, sino derechamente estaremos frente a una patente de un principio activo, en el cual el Director del INAPI resolverá caso a caso, actuando como órgano judicial, ya no como ente administrativo, sino judicial y siempre teniendo en consideración lo señalado en el artículo 17 de la ley N°19.039, referente al recurso de apelación, que será conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. Así las cosas, con este artículo se respeta lo dispuesto en ADPIC, artículo 41, N°4, referente a la exigencia del cumplimiento de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales.

Por otro lado, el Director del INAPI debe hacer una declaratoria de razones de interés público para someter la existencia del medicamento a licencia obligatoria, que consiste en notificar al titular de la patente de que existen razones de interés público: “otorgar la licencia por un periodo razonable, señalando objeto, monto y condiciones de la compensación económica. Concedida la licencia no voluntaria, no se puede impedir al titular de patente, continuar explotando la misma”<sup>17</sup>.

El alcance y la duración de esos usos se limitarán a los fines para los cuales hayan sido autorizados, otorgándose una autorización para satisfacer el mercado interno. El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias del caso.

A mayor abundamiento, si se estima que existen otras alternativas mucho más beneficiosas al interés público, para permitir la libre comercialización de los productos e igualmente efectivas ya que existen medicamentos que comprenden el mismo principio activo que es igualmente efectivo, en ese caso, no es conveniente otorgar la licencia no voluntaria, de allí que debe ser evaluado el caso concreto. Volveremos a este punto cuando veamos casos prácticos.

En el caso tres, artículo 51, N°3, es más complejo: “3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior”; este caso se

<sup>17</sup> Documento elaborado por la Universidad Católica de Colombia. Concesión Licencia obligatoria de patente, medicamento IMATINIB. Colombia.

da mucho en las patentes de “mejoras”, en que se solicita una mejora, a una patente ya concedida y que no la pueden explotar porque ya hay una patente anterior preexistente que no colisiona, pero para hacer el uso de esta patente de mejora, se requiere la autorización del titular de la patente anterior. En cuanto al tribunal competente, debe resolver un juez de letras en lo civil; en este caso se presenta la interrogante de si este tiene la capacidad para solucionar el caso planteado, si no sería mejor hacer una modificación legal y someterlo al entendimiento del Director del INAPI, que tiene el conocimiento específico de la materia.

Lo otro que hay que tener en cuenta es la temporalidad del caso. La ley señala que mientras existan los eventos por los cuales se presentó la licencia obligatoria, si esos hechos ya no existen, lo más probable es que el titular de la patente pida la revocación de la licencia no voluntaria<sup>18</sup>.

El juez de letras en lo civil deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

## 8. CASOS PRÁCTICOS

La ley N°19.039 del año 1991 fue derogada en el año 2005. Dicha norma no tuvo aplicación práctica en lo que se refiere a las licencias no voluntarias, ya que en catorce años (1991-2005) no existió un caso en que la Comisión Resolutiva aplicara el Decreto Ley N°211, de 1973. Desde el año 2005 hasta la fecha (2016), tampoco se han encontrado asuntos en Chile, en que se haya aplicado la normativa de la Ley de Propiedad Industrial sobre licencias no voluntarias. Sin embargo, señalaremos un caso reciente (2016), en que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un Requerimiento al

<sup>18</sup> Ley N°19.039, Artículo, 51 Bis D: - “La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo”.

Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) de posición dominante respecto a un determinado medicamento, cuyo caso se resolvió por acuerdo conciliatorio entre las partes.

### **a.- Caso uno**

Requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), en contra de G.D. Searle LLC sociedad extranjera subsidiaria de Pfizer Inc., a raíz de una denuncia efectuada por un particular con el objeto de indagar posibles conductas anticompetitivas en el mercado de productos farmacéuticos que contienen el principio activo Celecoxib, fármaco que se comercializa bajo la marca registrada Celebra. Se fundó en lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º, 18, 19 y 39 del Decreto Ley N°211<sup>19</sup>, señalando en que esta por sí o a través de sus relacionadas ha ejecutado una serie de actos anticompetitivos destinados a valerse instrumentalmente de un derecho de patente con el objeto de restringir y entorpecer la entrada de competidores o tender a producir dichos efectos en el mercado de la comercialización de medicamentos que contienen el principio activo Celecoxib, medicamento para el tratamiento de inflamación y dolor crónico de la artrosis y de la artritis reumatoide en adultos, el manejo del dolor agudo, entre otros<sup>20</sup>.

Señala que se hace necesaria la intervención de la libre competencia para corregir fallas de las conductas que son usadas por el titular de una patente con el objeto de impedir, restringir o entorpecer la entrada de nuevos competidores al mercado; de allí que dicen que existe una conexión entre la propia Ley de Propiedad Industrial N°19.039, que en su artículo 51, N°1º y 51 bis B, N°1º, que contempla la posibilidad de otorgar licencias no voluntarias, para el caso que el TDLC establezca en virtud de sentencia

<sup>19</sup> DL 211, artículo 3º inciso 1º y 2º letra b) señala: “El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes”.

<sup>20</sup> Requerimiento presentado por la FNE al TDLC, medicamento Celecoxib, junio 2016.

firme y ejecutoriada, que con ocasión de la explotación y/o utilización de la patente, se haya incurrido en conductas o prácticas contrarias a la libre competencia, por lo que solicitan al Tribunal ordene el cese de esa conducta para prohibirla hacia el futuro, e imponga multa de 20.000 Unidades Tributarias Mensuales y se condene al requerido en el pago de costas.

La FNE notificó al TDLC que G.D. Serle ligada a Pfizer fue titular hasta el 2014, de una patente de invención sobre el principio activo Celecoxib<sup>21</sup>, que le otorgaba exclusividad. En ese mismo año 2014, dicha compañía logró una segunda patente cuyo objeto de protección era aparentemente una composición farmacéutica de Celecoxib y su procedimiento para obtenerla<sup>22</sup>, la cual consiguió, después de catorce años de tramitación, con vigencia hasta el año 2029.

Señala que eso lo hizo para resguardar su fármaco Celebra y otros idénticos al anterior de marca Valdyne y Capsure, que puso a la venta ese mismo año en el mercado, que contenían el mismo principio activo que Celebra, solo que eran comercializados a precios diversos, entre un 13% y un 15% más bajo que Celebra, todo como parte de una estrategia comercial de la empresa, según testimonio de un ejecutivo de Pfizer Chile.

La protección sobre la segunda patente que logró extender hasta 2029, quedó demostrada con posterioridad que esta no contenía innovación, siendo declarada nula por la Oficina Europea de Patentes, fundado en el “Documento Karim”, el cual dio cuenta del mismo problema técnico basado en la falta de novedad, en que el estudio arrojó que aquellos pacientes que recibían Celecoxib en una formulación con cantidades pequeñas, aumentaban la absorción de dicho compuesto, lo cual correspondía a la solución técnica aparentemente no resuelta que se intentaba proteger mediante la patente secundaria.

<sup>21</sup> INAPI Solicitud N°01771-1998, registro N°41.726: “Compuestos derivados de bencenosulfonamidas sustituidas con un anillo de pirazol y sus sales farmacéuticamente aceptables, útiles en el tratamiento de desórdenes inflamatorios y trastornos relacionados con estos como la artritis”.

<sup>22</sup> INAPI Solicitud N°02761-1999, registro N°49.960: “Composición farmacéutica que comprende celecoxib de 10 mg a 1000 mg con un tamaño de partícula (d<sub>90</sub>) menor de 200 um y su procedimiento de preparación mediante granulación por vía húmeda, útil para preparar un medicamento destinado al tratamiento de la artritis”.

Esta segunda patente también fue objeto de demanda de nulidad<sup>23</sup> en Chile, basada en el mismo “Documento Karim”, que fue antecedente fundamental para que el INAPI declarara la nulidad de dicha patente, por carecer de nivel inventivo, concluyendo que la supuesta invención era obvia y evidente para una persona medianamente versada en la materia sin que proveyera solución a un problema de la técnica no resuelta<sup>24</sup>.

El propio organismo persecutor señaló que esta forma de presentación sucesiva de solicitudes obedecía a una estrategia global implementada por la acusada, que demoró quince años en la tramitación de la patente, al punto de que fue otorgada en el 2014, coincidiendo con el vencimiento de la primera.

Poco antes de vencer la primera patente, el Ministerio de Salud dictó Decreto exento exigiendo la bioequivalencia del compuesto en cuestión. En particular, señaló como medicamento de referencia la liberación convencional del fármaco Celebra. Atendido lo anterior, al menos cuatro laboratorios invirtieron en estudios de bioequivalencia a fin de entrar al mercado apenas venciera la patente primaria. Dichos laboratorios obtuvieron el registro correspondiente por parte de la Autoridad Sanitaria. Sin embargo, en mayo del 2014, el INAPI aceptó a registro la segunda patente, la que posteriormente fue declarada nula, por lo que la requerida continuó vendiendo el mismo producto con igual composición, forma farmacéutica, en el mismo envase y con idéntico blíster, poniéndole sobre el número de la patente primaria un autoadhesivo que consignaba el nuevo registro correspondiente a la patente secundaria, utilizando el mismo número de registro sanitario. En circunstancias que si hubiere cambiado en algo la composición o formulación del medicamento G.D. Serle, se habría visto en la obligación de solicitar un nuevo registro sanitario, lo que nunca ocurrió<sup>25</sup>.

Dicho requerimiento reveló, además, que un alto ejecutivo de Pfizer Chile contactó telefónicamente a los gerentes generales de los laboratorios que ya habían ingresado al mercado, dándoles la posibilidad de no ser

<sup>23</sup> Demandaron la nulidad de patente ante INAPI, los Laboratorios Saval S.A., Synthon Chile Ltda., Andrómaco S.A. y Laboratorios Chile S.A., Roles N°6024-2014, N°6032-2014, N°6029-2014, N°6031-2015.

<sup>24</sup> INAPI, Considerando 14º, sentencia de nulidad N°177.916, de fecha 20 de abril del 2016 y considerandos 14º y 15º de la sentencia de nulidad N°178.450, de fecha 12 de mayo del 2016.

<sup>25</sup> Requerimiento presentado por la FNE al TDLC, Celecoxib, junio 2016.

demandados a cambio de firmar un contrato de transacción. En ese acuerdo, la acusada toleraba la venta de productos con Celecoxib a cambio del pago de una regalía sobre un porcentaje de las ventas, y desde octubre del 2015 se obligó a pagar un privilegio a Pfizer Chile de entre 25 y 40% de sus ventas netas. Agrega que con esta estrategia la requerida llegó a extender los efectos propios del derecho de exclusividad en la explotación comercial del producto que emanan de la patente primaria, más allá de su duración al año 2014, consiguiendo restringir y entorpecer la entrada de competidores al mercado del producto Celecoxib.

Es de hacer notar que las patentes de invención tienen un tiempo de duración que es de quince años desde la fecha de su concesión conforme lo disponía la ley N°19.039 del año 1991, norma aplicable para este caso, atendida la fecha de presentación de las patentes solicitadas (años 98 y 99, respectivamente), lo cual fue modificado en el año 2005, ley N°19.996, que establece como plazo de vigencia de una patente de invención de veinte años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud; transcurrido este plazo, como se dijo antes, pasará al dominio público esa tecnología, por lo que los laboratorios comienzan a fabricar versiones alternativas o productos bioequivalentes del principio patentado, bajando el precio del producto de monopolio a competitivo. El Código Sanitario permite al consumidor sustituir el fármaco prescrito por un producto de idéntico principio activo –medicamentos sujetos a bioequivalencia–, siempre que este carácter se encuentre acreditado con respecto al medicamento de referencia.

Por último, el efecto que causó en la requerida la presentación de esta acción de parte de la FNE al TDLC, concluyó en la firma de un acuerdo de parte de G.D. Searle, empresa subsidiaria de Pfizer, con la Fiscalía Nacional Económica, a fin de liberarse del litigio por prácticas anticompetitivas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), liberando la patente del medicamento Celecoxib, analgésico para aliviar síntomas de la artritis, por lo que hoy en día, quien solicite la licencia para producir y comercializar Celecoxib en el país, podrá obtenerla de manera gratuita. Con esto se espera que el precio del medicamento Celebra caiga en al menos un 20% con la entrada de genéricos al mercado, teniendo como experiencia que en la Unión Europea, al cabo de dos años, la reducción del valor del producto Celebra, fue de un 40%.

## **b.- Caso dos**

Estudiaremos el caso en la legislación comparada, específicamente en Colombia, en que se concedió una licencia obligatoria o no voluntaria de la patente de invención del compuesto Imatinib, que es un medicamento oncológico utilizado para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y otros tipos de cáncer. Este fármaco se comercializa con la marca registrada Glivec, del Laboratorio Suizo Novartis. En el año 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó la patente sobre el producto farmacéutico Glivec, por considerar que carecía de nivel inventivo. Novartis apeló de la decisión al Consejo de Estado y este, en el año 2012, revocó dicha decisión concediendo la patente de invención, lo que señalan daría origen a un monopolio que provocaría un aumento de precio del medicamento.

Esta resolución trajo como consecuencia la salida del mercado de ocho competidores genéricos que atendían el 20% de la demanda con precios inferiores a los de Glivec, de un 68 a 77% más económicos. De allí que en noviembre del 2014 diversas organizaciones de salud solicitaron, al Ministerio de Salud, la declaratoria de interés público en el acceso a Imatinib en condiciones de competencia, paso previo para pedir al Gobierno el levantamiento de la patente Glivec mediante la concesión de una licencia obligatoria.

Este requerimiento se basó en lo dispuesto en el artículo 3, del Decreto 4302, de 2008<sup>26</sup> del Ministerio de Comercio, que fijó el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público, que culminó en que el Gobierno fijara el precio del medicamento sin que Novartis pierda la exclusividad de la patente, siendo la empresa farmacéutica quien sigue conservando en forma exclusiva la producción del medicamento, pero perdió el poder que tenía para fijar su costo que ahora corresponde a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la que define el nuevo valor, aunque, por ahora, la medida solo contempla una regulación del valor del medicamento para no abrirles la puerta a otros competidores.

<sup>26</sup> Decreto N°4302, Artículo 3°, año 2008. Ministerio de Comercio de Colombia. Solicitud. Las personas naturales o jurídicas interesadas en que se declare la existencia de razones de interés público con el propósito de que se otorgue una licencia obligatoria sobre productos objeto de patente o por el uso integral del procedimiento patentado, podrán solicitar dicha declaratoria ante la autoridad competente correspondiente, la cual procederá conforme al procedimiento previsto en el presente decreto.



El ajuste de precio no tiene un efecto directo en el bolsillo de los colombianos que acceden al medicamento a través de Plan Obligatorio de Salud (POS), pero significa una baja en el precio para el sistema de salud de 324 pesos por miligramo a 162 pesos como valor final, reduciéndose su precio en un 40% a 50%<sup>27</sup>.

### **c.- Caso tres**

Otro caso de concesión de licencias obligatorias es en Ecuador, sobre medicamentos llamados “esenciales”, en que desde el año 2013 a 2014 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual concedió ocho licencias obligatorias sobre diversos medicamentos, entre ellos los utilizados para el tratamiento del VIH/SIDA como son Ritonavir, Lamivudina y Abacavir, también para la artritis y pacientes receptores de trasplantes renales como son: Etoricoxib, Micofelanato Sódico y Certolizumab, este último para artritis rumoidea.

Además, se otorgaron licencias obligatorias para enfermedades como el cáncer, medicamento Sunitinib; y para enfermedades del sistema inmunológico en inmunosupresores como es el medicamento Micofenolato sódico.

Es de hacer notar que el Presidente de Ecuador a través del Decreto N°118, publicado en Registro oficial N°67, de fecha 16/11/09<sup>28</sup>, declaró de “interés público” el acceso a medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población, otorgando licencias obligatorias para producir medicamentos patentados sin requerir la autorización de su dueño, promoviendo el acceso de medicamentos mediante la reducción de precios y aumentando la oferta local, los cuales pueden ser fabricados en el mismo país o través de la importación de genéricos. Esto ha permitido obtener una disminución de los valores de entre un 23% y el 70% en el precio de los mismos y mayor acceso a medicamentos para la población ecuatoriana.

¿Cuál fue la opinión de la coalición empresarial US Emergency Committee for American Trade sobre la concesión de estas licencias obligatorias?

<sup>27</sup> Información obtenida del Ministerio de Salud Protección Social. Colombia (CO).

<sup>28</sup> Comunicado Ministerio de Salud Pública de Ecuador. 16/11/09, Resolución 10-04 EIPI. Instructivo.

Ellos criticaron la concesión de licencias no voluntarias, aduciendo que la decisión del Ecuador parecía ser “contraria” al Acuerdo sobre los ADPIC y afirmaron que constituía un intento de “anular la protección de la Propiedad Intelectual”. Por su parte, la Industria Farmacéutica de Investigación, por medio de un comunicado, lamentó no haber sido convocada por el Gobierno a discutir este tema; además, señaló “la necesidad de que la fabricación nacional de los medicamentos bajo licencias obligatorias se enmarque dentro de las normas y procedimientos técnicos contemplados en los estándares internacionales de fabricación, que son los únicos que pueden asegurar que lo producido tenga la misma calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos originales”<sup>29</sup>.

#### **d.- Caso cuatro**

También debemos destacar el caso de licencia obligatoria en Brasil, año 2007, en que se concedió una en relación con el antirretroviral Efavirenz patentado por Merck Sharp & Dohme (“Merck”) en virtud de un mecanismo de protección de patentes en curso (*Pipeline mechanism*) (que le permitía al laboratorio obtener la protección retroactiva de productos que de otro modo habrían estado en el dominio público en el Brasil). Unos 77.000 pacientes, el equivalente a un 42% del total de pacientes cubiertos por el programa gubernamental para el VIH/SIDA, eran tratados con Efavirenz<sup>30</sup>.

Inicialmente, el Gobierno brasileño realizó negociaciones con el titular de la patente Merck, para lograr una reducción de los precios y evitar una licencia no voluntaria, ya que se tenía conocimiento que dicho laboratorio vendía el mismo fármaco a menos valor en países con el mismo nivel de desarrollo pero con menos personas necesitadas del tratamiento que en el Brasil. Efectivamente, los genéricos indios eran más económicos que el fabricado por Merck, es decir, 45 centavos de dólar de los Estados Unidos por píldora o 164,24 dólares anuales por paciente.

Merck, al verse acorralado por el Gobierno de Brasil, ofreció reducir el valor del medicamento de 1,59 dólares a 1,10 dólares por dosis, pero no estuvieron de acuerdo, por lo que el Gobierno brasileño mediante decreto presidencial número 6.108 del 4 de mayo de 2007 prevé la concesión de la licencia

<sup>29</sup> Comunicado de la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), entidad que agrupa catorce laboratorios internacionales, entre ellos Bayer, Grünenthal y Pfizer.

<sup>30</sup> Carlos Correa. El uso de licencias obligatorias en América Latina. Febrero 2013.

obligatoria “por interés público, de patentes referentes al Efavirenz, para fines de uso público no comercial” por un período de cinco años (que puede prorrogarse otros cinco años), y una regalía para el titular de la patente de 1,5% del producto terminado. La licencia obligatoria incluía inicialmente la importación de versiones genéricas de la India a una tercera parte del precio propuesto por Merck.

En enero del 2009 se fabricó el primer lote del fármaco a un 45% del precio fijado por Merck antes de la concesión de la licencia obligatoria, por cuanto el laboratorio nacional encargado de la fabricación del Efavirenz, no obtuvo la información técnica suficiente en las descripciones de la patente; este tuvo que realizar sus propias actividades de investigación a fin de aplicar ingeniería inversa<sup>31</sup> al producto e importar pequeñas cantidades de Efavirenz de la India. Los tribunales brasileños rechazaron el mandamiento judicial preliminar interpuesto por Merck para frenar la importación del producto.

La licencia obligatoria le permitió al Ministerio de Salud ahorrar cerca de un 58% (103,5 millones de dólares) de los recursos previstos inicialmente para el período 2007-2012.

Pero, ¿cuál es la posición de Merck frente a la declaración de la licencia no voluntaria? El laboratorio farmacéutico respondió de manera negativa a la concesión de esta licencia; estimaron que dicha expropiación de propiedad intelectual “envía un mensaje desalentador a las empresas dedicadas a la investigación sobre las ventajas de realizar actividades arriesgadas de investigación para enfermedades que afectan a los países en desarrollo, lo que podría perjudicar a los pacientes que necesiten terapias nuevas e innovadoras que les salven la vida”.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos afirmó en una declaración que la decisión “del Gobierno del Brasil supone un retroceso importante. La ruptura de las discusiones con Merck y la apropiación de sus derechos de propiedad intelectual envían una señal peligrosa a la comunidad inversora. Los investigadores de Merck invirtieron cientos de millones de dólares para desarrollar este novedoso medicamento. Está

<sup>31</sup> Ingeniería inversa es un sistema de descubrir los procesos tecnológicos de un diseño o producto a fin de obtener información de qué está hecho, qué lo hace funcionar, cómo fue fabricado; hoy en día cualquier producto puede ser objeto de un análisis de ingeniería inversa, como componentes de computadoras, programas electrónicos, software, entre otros. (Fuente: Licencia Creative commons).

claro que había margen para negociar una solución aceptable para ambas partes”.

A pesar de lo anterior, Estados Unidos no intentó imponer sanciones comerciales contra Brasil tras la concesión de la licencia obligatoria para el Efavirenz ni tampoco se realizó un examen del régimen de propiedad intelectual del Brasil.

## 9. POLÍTICAS PÚBLICAS Y LICENCIAS NO VOLUNTARIAS EN MATERIA FARMACÉUTICA

Para dictar políticas públicas es necesario determinar qué es lo que la ciudadanía está solicitando, específicamente en el área de salud. En Chile, lo que las personas desean es tener “acceso” a medicamentos de calidad, eficacia y seguridad. Esto tiene que ver con un desafío país en que se dicten buenas políticas públicas que incluya reducir gastos de medicamentos por cada persona, ya que estos son asumidos por estas en forma individual. Es decir, al drama de la enfermedad, se le suman los gastos de bolsillo, de los remedios, lo que debería ser soportado por un mecanismo de seguridad social más equitativo y más eficiente; se podrían incentivar seguros de salud que faciliten y cubran los gastos de los fármacos y/o con financiamiento público; sin embargo, esto no es del todo así.

El segundo desafío que tiene el Estado es avanzar en “acceso” a medicamentos para los ciudadanos. La responsabilidad estatal de asegurar ese acceso a los medicamentos, hace reflexionar acerca de cómo el Estado puede dar efectivamente protección de estos fármacos, en muchos casos prioritarios para la salud de las personas. La OMS considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de salud que se pueda lograr<sup>32</sup>.

Otro desafío del Estado es la competencia y transparencia en el mercado farmacéutico, por su vital importancia en la población y particularmente la brecha de calidad.

<sup>32</sup> Organización Mundial de la Salud OMS. Acceso a los medicamentos 13-marzo 2009.

Para poder llenar parte de estas exigencias, estos últimos años se han hecho cambios importantes que contemplan leyes en materia de salud como la Ley Ricarte Soto y la Ley de Fármacos que veremos a continuación.

## 10. LEY RICARTE SOTO

Esta una Ley que lleva el nombre de un periodista que puso sobre la mesa el problema de cómo financiar aquellas enfermedades poco frecuentes que no se encuentran dentro de los seguros de salud habitual; surge en el año 2015, a fin de garantizar un servicio de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de “ciertas enfermedades de alto costo”, que posee una cobertura universal. Concede protección financiera a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud como son Fonasa, Capredena, Dipreca e Isapres<sup>33</sup>, sin importar su situación socioeconómica. Las personas que sean beneficiarias de la Ley, tendrán una cobertura del ciento por ciento; incluye diagnóstico, medicamento, dispositivo o alimento de alto costo incorporados en el decreto<sup>34</sup>.

Son once las enfermedades que cubre esta Ley Ricarte Soto:

- Mucopolisacaridosis Tipo I
- Mucopolisacaridosis Tipo II
- Mucopolisacaridosis Tipo VI
- Tirosinemia Tipo I
- Artritis Reumatoide en Adultos refractaria a tratamiento habitual
- Esclerosis Múltiple Refractaria a Tratamiento Habitual
- Gaucher
- Fabry
- Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I
- Prematuros extremos con Displasia Broncopulmonar
- Cáncer de Mamas HER2+

<sup>33</sup> Beneficiarios Sistemas Previsionales en Chile: a) Fondo Nacional de Salud (FONASA); b) Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA); c) Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA); y d) Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

<sup>34</sup> Ley Ricarte Soto, N°29.850. 4/12/2015. El Fondo Nacional de Salud (FONASA), como administrador del Fondo, deberá asegurar la protección financiera, acceso y entrega de medicamentos o alimentos a todos los usuarios del sistema de salud, que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto de la Ley Ricarte Soto.

Desde enero del 2017, se suman a las once enfermedades, tres más en sus coberturas de la Ley Ricarte Soto; ellas son:

- Bomba de insulina: 840 pacientes tendrán el beneficio con un sensor de monitoreo permanente.
- Mal de Crohn grave o fulminante: 720 personas podrán acceder al tratamiento a base de las drogas Adalimumab e infliximab.
- Nutrición enteral prolongada: 1.300 personas completarán esta alternativa.

## 11. LEY DE FÁRMACOS

Ha sido discutida desde el año 2009 y promulgada en el año 2014; viene a proteger dos importantes aspectos como son: 1) ayudar al bolsillo de los chilenos, ya que se estima que los medicamentos bajarán su valor y 2) mediante la obligatoriedad de estudios de bioequivalencia de ciertos fármacos, se pretende asegurar una acción terapéutica de calidad.

Así, la nueva ley sostiene que “Corresponderá al Ministerio de Salud velar por el acceso de la población a medicamentos o productos farmacéuticos de calidad, seguridad y eficacia” (Artículo 94).

En cuanto al punto uno sobre la baja de precios de los medicamentos, considera el precio promedio de todo fármaco, es decir, el conjunto de fármacos genéricos, de marca y originales. En otras palabras, tenemos unos fármacos de marca y genéricos, los cuales venden más unidades a nivel nacional, por ser más económicos, frente a los originales, que son los innovadores que realizaron todos los estudios clínicos desde un principio, demostrando de esta forma su efectividad clínica, los cuales son más costosos. Además, esta ley señala que cada medicamento debe tener el precio del producto en el envase, de manera que las personas puedan comparar y elegir la opción más económica.

En cuanto al segundo punto sobre la bioequivalencia que es un término utilizado en farmacocinética<sup>35</sup> para evaluar comparativamente

<sup>35</sup> La farmacocinética es el estudio de las acciones de una sustancia activa contenida en un medicamento sobre el organismo una vez se ha ingerido o administrado. La farmacocinética se puede designar también con el signo ADME: absorción, distribución, metabolismo

la equivalencia terapéutica in vivo entre dos formulaciones de un medicamento que contiene el mismo principio activo o fármaco<sup>36</sup>.

Recién el año 2008 se publicaron dos fármacos afectos a demostrar su bioequivalencia; el número ha ido aumentando hasta sumar aproximadamente 350 medicamentos hoy día (2016), que son certificados por el Instituto de Salud Pública, lo que constituye un número considerable; no obstante, los actores señalan que son muy pocos los centros capacitados y certificados que realizan estudios de bioequivalencia, por lo que este proceso se torna un poco lento; sin embargo, se están haciendo importantes esfuerzos para ir avanzando en este sentido.

Otro punto fundamental de la ley, es la supuesta mejora en el acceso a fármacos gracias a farmacias móviles en las zonas extremas; en este caso hay que considerar que las farmacias móviles finalmente serán realizadas por las mismas cadenas farmacéuticas que tendrán el control del acceso.

Además, se agrega la compra de fármacos a otros países por parte de CENABAST, en caso de que exista desabastecimiento o urgencias, lo que es de suma importancia, ya que actualmente existen muy pocos laboratorios que fabrican ciertos fármacos.

Otro de los puntos tiene que ver con la prohibición de cualquier incentivo económico para la distribución de los medicamento, tanto para médicos como para los que prescriben remedios y los dispensan en las farmacias, denominada entre la población como “la canela”.

Por último, en Chile, el sistema farmacéutico está entregado casi en su totalidad al “mercado” y con muy poca regulación; aún falta una gran reforma en el sistema de salud que vea al “paciente” no como un consumidor y a la “salud” no como un fármaco. Sin embargo, esta ley da un paso importante para mejorar ciertos aspectos que no estaban debidamente regulados. De allí que nuestro principal interés, además del precio, es la

y excreción. [http://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/especifica/Enfermeria/Enf\\_T2.pdf](http://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/especifica/Enfermeria/Enf_T2.pdf)

<sup>36</sup> Dr. Iván Saavedra. Presentación en mesa redonda de Bioequivalencia U de Chile. 2013. La bioequivalencia, es una cualidad que obedece a un patrón de comparación de los medicamentos que indica que la droga contenida en dos o más formas farmacéuticas equivalentes (similares) llega al torrente sanguíneo con la misma velocidad relativa y en la misma concentración relativa y, si es así, están en igual concentración en los receptores del organismo, para así relacionar los niveles a los que se halla el medicamento en la sangre con los efectos del mismo.

mejora en la “calidad de los fármacos”, que el medicamento sea seguro, de buena calidad y eficaz, y con esto se va cumpliendo lo que la población desea para un futuro mejor.

## CONCLUSIONES

En América Latina, el uso de las licencias obligatorias ha resultado eficaz solo para bajar los precios de los productos farmacéuticos; sin embargo, el uso ha sido limitado, en parte por temores a los laboratorios farmacéuticos que controlan más de un 40% del mercado regional.

ADPIC no establece las condiciones bajo las cuales los países puedan otorgar las licencias obligatorias; señala que debe haber un procedimiento (art. 31 “Otros usos sin autorización del titular de los derechos”), pero no obliga a sus miembros a llenar cada una de las condiciones, más bien deja al arbitrio de cada país señalar cuáles son las causales por las cuales se rige. Esto es ratificado posteriormente en el Convenio de Doha, por lo tanto no hay restricciones a estas, ni en el pasado, ni en el futuro, otorgándoles libertad a sus miembros.

En Chile es discrecional su uso, obedece a una decisión de política interna que está regulada en la Ley de Propiedad Industrial en tres situaciones: a) por conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, b) por razones de salud pública y c) cuando tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

En los Tratados de Libre Comercio firmados por Chile con EE.UU., no hay ninguna norma que haga referencia a las licencias obligatorias.

## BIBLIOGRAFIA

Leyes N°19.996 de fecha 01/12/2005 y N°20.160, de 26/01/2007, ambas modificatorias de la ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial Decreto N°236, última modificación de fecha 23/05/2012, Ministerio de Economía.

Convenio Unión de Paris (CUP) del año 1883, última modificación año 1979.



- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). Año 1994.
- Código Sanitario, Decreto con Fuerza de Ley N°725, de fecha 06/02/1968, última modificación 26/01/2016.
- Requerimiento GD Serle LLC, presentando por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de fecha 09/06/2016.
- Universidad Católica de Colombia. Concesión licencia obligatoria de patente, medicamento Imatinib, año 2015.
- Decreto Ley N°211, que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia, Fiscalía Nacional Económica, 1973.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INAPI Solicitudes de registros de patentes N°01771-1998 y N°02761-1999.
- Decreto Ley N°4302, de fecha 13/11/2008. Colombia, por el cual se fija el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Plan obligatorio de salud (POS). Listado de Medicamentos (Imatinib), Colombia, 2011.
- Decreto Ejecutivo N°118, sobre Declaración de Interés Público en el Acceso a Medicinas de Uso Humano, publicado en el registro oficial N° 67, de fecha 16/11/09, Ecuador.
- El uso de licencias obligatorias en América Latina, Carlos Correa, 28 de febrero 2013.
- Ingeniería Inversa. Rodrigo Paszniuk.
- Organización Mundial de Salud (OMS). Acceso a los medicamentos, publicación de fecha 13/03/2009.
- Ley Ricarte Soto N°29.850, de fecha 04/12/2015.
- Ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos N°20.724, de fecha 14/04/2014, conocida como ley de Fármacos.
- La Bioequivalencia, Presentación en mesa redonda de Bioequivalencia, Universidad de Chile, Dr. Iván Saavedra, 2013.



## ESTUDIO SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL EN CHILE DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LAS MARCAS COLECTIVAS. PROMOCIÓN DE ESTAS HERRAMIENTAS EN NUESTRO PAÍS Y JURISPRUDENCIA

STUDY ON THE CHILEAN LEGAL REGIME OF APPELLATIONS OF ORIGIN, GEOGRAPHICAL INDICATIONS, CERTIFICATION MARKS AND COLLECTIVE MARKS. PROMOTION OF THESE TOOLS IN OUR COUNTRY AND JURISPRUDENCE

CARMEN PAZ ÁLVAREZ<sup>1</sup>

**Resumen:** Este artículo busca analizar el origen de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas colectivas y de certificación en nuestra ley de propiedad industrial; los objetivos de estos derechos de propiedad industrial y la creación del programa Sello de Origen como iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) con el fin de fomentar el uso y la protección de los productos chilenos a través de estas herramientas jurídicas.

**Abstract:** This article deals with the origin of appellations of origin, geographical indications, collective and certification marks in our industrial property law; the purpose of these industrial property rights and the creation of the Seal of Origin program as a joint initiative between the Ministry of Economy, Development and Tourism and the National Institute of Industrial Property (INAPI) in order to promote the use and protection of Chilean products through these legal tools.

<sup>1</sup> Abogada, Universidad Católica, LLM en University of London. Juez Árbitro Sistema de Resolución de Controversias NIC-Chile. Ex jefa del Departamento Legislativo e Internacional del INAPI. En la actualidad, socia del Estudio jurídico Barrios, Muñoz y Jeanneret. Autora del libro *Derecho del Vino, Denominaciones de Origen*, Editorial Jurídica de Chile (2001). Es profesora invitada al Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

Carmen Paz Álvarez | Estudio sobre el régimen legal en Chile de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Promoción de estas herramientas en nuestro país y jurisprudencia

**Palabras clave:** Denominaciones de origen. Indicaciones geográficas. Marcas colectivas y de certificación. Ley de propiedad industrial. Programa sello de origen.

**Key words:** Appellations of origin. Geographical indications. Collective and certification marks. Industrial Property Law. Seal of Origin program.

## 1. ANTECEDENTES

En nuestro país, existen distintas fuentes legales que reconocen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, siendo ellas la Ley de Alcoholes<sup>2</sup> que reconoce el pisco, el pajarete y el vino asoleado; el Decreto 464<sup>3</sup> que establece una zonificación vitícola y fija normas para su utilización; los tratados bilaterales celebrados por Chile con otros países y la ley N°19.039 de propiedad industrial y su reglamento.

Este trabajo tratará sobre las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas colectivas y de certificación que se encuentran reguladas en la ley N°19.039 de propiedad industrial y su reglamento, la promoción que ha hecho la autoridad para fomentar su uso y registro y la jurisprudencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

## 2. ORIGEN DE LA INCLUSIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS, MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN EN NUESTRA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 2.1 Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (“GATT” o General Agreement on Tariffs and Trade) fue un convenio elaborado el año 1947 en la Conferencia de La Habana que tuvo como fin fijar un conjunto de pautas para remover las barreras comerciales a objeto de liberalizar las transacciones comerciales en el ámbito internacional.

Durante 1986, los países miembros del GATT iniciaron un nuevo proceso negociador, concluyendo en 1994 en la ciudad de Marrakech (Marruecos), con el acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio (“OMC”). En dicha ronda negociadora, llamada Ronda de Uruguay<sup>4</sup>, se estableció un

<sup>2</sup> Ley N°18.455 sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres.

<sup>3</sup> Decreto 464 del Ministerio de Agricultura publicado el 26 de mayo de 1995.

<sup>4</sup> La Ronda de Uruguay hace referencia a la reunión de países con el fin de negociar la política de aranceles y la liberalización de mercados a nivel mundial, que comenzó en Punta del Este (Uruguay) en 1986 y concluyó en Marrakech (Marruecos) el 15 de diciembre de 1993.

acuerdo general (el Acuerdo por el que se establece la OMC) y acuerdos con respecto a cada una de las tres amplias esferas de comercio abarcadas por la OMC (bienes, servicios y propiedad intelectual); solución de diferencias y exámenes de las políticas comerciales de los gobiernos.

De tal manera, la Ronda de Uruguay reconoció el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional, ideales que se plasmaron en el Anexo 1C sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés).

El ADPIC consiste básicamente en una serie de normas que establecen cómo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada<sup>5</sup>.

La sección 3 de la Parte II del Acuerdo de los ADPIC reglamenta las indicaciones geográficas. De acuerdo a lo indicado en el artículo 22.1 del Acuerdo de los ADPIC, se entiende por indicaciones geográficas “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Chile es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, por lo cual con fecha 17 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y sus Acuerdos anexos.

### **Primera modificación a la ley 19.039**

Con el objeto de adecuar la ley N° 19.039 de propiedad industrial a las exigencias y requerimientos que en esta materia contempla el Anexo 1C sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el año 1999 se envió un proyecto de ley al Congreso para modificar esta ley<sup>6</sup>. Una vez finalizada su tramitación, se

<sup>5</sup> Para mayor información visitar [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/inbrief\\_s/inbro3\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbro3_s.htm)

<sup>6</sup> Mensaje N°4-341 del 4 de octubre de 1999.

incluyeron los siguientes cambios relacionados con indicaciones geográficas y denominaciones de origen<sup>7</sup>:

- Se estableció que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son derechos de propiedad industrial.
- Se estableció la incompatibilidad entre las marcas comerciales y las indicaciones geográficas/denominaciones de origen en relación con el objeto que ellas amparan.
- Se dio una definición de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, estableciéndose un procedimiento de concesión.

En este sentido, la ley señala que<sup>8</sup>:

- a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico<sup>9</sup>.
- b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto<sup>10</sup>.

Posteriormente, y en forma bilateral, Chile celebró el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual contiene normas sobre marcas e indicaciones geográficas.

<sup>7</sup> Ley 19.996 publicada el 11 de marzo del 2005 en el Diario Oficial, que modificó la ley N°19.039.

<sup>8</sup> Artículo 92 de la ley 19.996 que modifica la ley 19.039 y que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2005.

<sup>9</sup> Esta es una definición concordante a la del Acuerdo de los ADPIC.

<sup>10</sup> Esta definición es parecida a la definición dada por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el cual señala en su artículo 2.1 que “se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

## **2.2 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos**

Con fecha 6 de junio del 2003, se firmó el Tratado de Libre Comercio (“TLC”) con los Estados Unidos, entrando en vigencia el 1 de enero del 2004. Con ello, Chile asumió las obligaciones contenidas en él.

En general, el capítulo 17 trata sobre derechos de propiedad intelectual y, en particular, el artículo 17.2, trata sobre marcas de fábrica o de comercio, y el artículo 17.4 trata sobre indicaciones geográficas.

El artículo 17.2 establece que “cada parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Ninguna Parte está obligada a tratar a las marcas de certificación como una categoría separada en su legislación interna, siempre que los signos como tales, estén protegidos”.

En relación al artículo 17.4, el TLC señala que las indicaciones geográficas “son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras, incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como una indicación geográfica”.

Agrega que cada Parte proporcionará los medios legales para que las personas de la otra Parte soliciten la protección o pidan el reconocimiento de las indicaciones geográficas, incluyendo la publicación para efectos de oposición, procedimientos de nulidad y garantizando como fundamento para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica el que sea confusamente similar a una marca previamente solicitada, hecha de buena fe, o registrada, o una marca registrada cuyos derechos hayan sido adquiridos mediante el uso de buena fe.

### **Segunda modificación a ley 19.039**

Con el objeto de adecuar nuevamente la ley N° 19.039 de propiedad industrial a las exigencias y requerimientos que en esta materia contempla el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el año 2006 se envió



un proyecto de ley para modificarla<sup>11</sup>. Una vez terminada su tramitación legislativa, se incluyeron los siguientes cambios<sup>12</sup>:

- Se reguló los posibles conflictos entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen entre sí y de estas con marcas comerciales, estableciéndose la posibilidad de coexistencia<sup>13</sup>.
- Se reconocieron las marcas colectivas y de certificación en el artículo 19 bis.

En este sentido, el artículo 19 bis de la ley N° 19.039 establece lo siguiente:

En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, estos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o

<sup>11</sup> Mensaje 066-354 del 18 de abril del 2006.

<sup>12</sup> Ley 20.160 publicada el 26 de enero del 2007 en el Diario Oficial, que modificó la ley N°19.039.

<sup>13</sup> El inciso 1° del artículo 96 bis A señala que “Cuando por aplicación de las normas previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura”.

cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas.

Si bien es cierto que este artículo no da una definición de marca colectiva o de certificación, analizada la historia de la ley N°20.160, es posible señalar que la incorporación del artículo 19 bis tuvo por objeto el establecimiento de dichas categorías de marcas, ya que si bien se sostenía en el Mensaje 066-354 del 18 de abril del 2006 que aplicando la legislación marcaria actual y las normas comunes del Código Civil se podía llegar prácticamente a los mismos resultados, se estimó que confería una mayor seguridad jurídica tener una regulación específica sobre el particular.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala que las marcas de certificación se dan a productos que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad. Agrega que pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas establecidas<sup>14</sup>.

El artículo 19 bis inciso 1° se refiere a la comunidad de marcas y el inciso final hace extensiva esta disposición a marcas para ser usadas colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios.

Por lo tanto, se podría entender que la regulación de las marcas de certificación estaría incluida en el artículo 19 bis, siéndoles por lo tanto aplicable el procedimiento y efectos de la comunidad marcaria en lo relativo al reglamento de uso, ya que el inciso final ya citado es el que trataría la marca de certificación, asignándole la finalidad específica de garantizar “la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios”, es decir, competente para certificar.

A objeto de dar certeza sobre la forma de cumplir las disposiciones de la ley 19.039 sobre propiedad industrial, con fecha 26 de noviembre del 2011 se publicó en el Diario Oficial la Circular N°9 de INAPI que informa normas sobre registro de marcas colectivas y de certificación, la cual da las siguientes definiciones:

<sup>14</sup> Para mayor información ver [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/certification\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm)

### **2.3 Marca colectiva**

La marca colectiva es un signo distintivo susceptible de representación gráfica que puede servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros de una asociación, permitiendo diferenciar en el mercado los productos y/o servicios, de aquellos producidos y/o prestados por los miembros de una asociación, permitiendo diferenciar en el mercado los productos y servicios, de aquellos producidos o prestados por terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo.

El titular puede ser una asociación de productores y fabricantes de bienes, prestadores de servicios o comerciantes de unos u otros, o un grupo de personas bajo una misma personería jurídica.

Para poder presentar una solicitud de marca colectiva, se debe acompañar un Reglamento de Uso, que es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca por parte de los asociados, con relación a los productos o servicios de que se trate, pudiendo consistir en elementos para identificar una determinada calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor/cliente. Este Reglamento es obligatorio para todos aquellos que deseen usar la marca colectiva y puede contener:

- Los datos de identificación del titular
- Productos o servicios que distinguirá la marca colectiva
- Características o cualidades comunes a los productos o servicios distinguidos con la marca
- Condiciones y modalidades de uso de la marca
- Las personas que estarán autorizadas a usar la marca
- Los requisitos de afiliación
- Las disposiciones para asegurar y controlar que la marca se use conforme al Reglamento de Uso, entre otras, por ejemplo, la aceptación del asociado a los mecanismos de control que establezca el titular de la marca para asegurar que se cumplan las condiciones de uso contenidas en el Reglamento de Uso
- Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación

- Sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso a quienes son miembros de la asociación y han sido habilitados para utilizar la marca colectiva

## 2.4 Marca de certificación

La marca de certificación es un signo distintivo susceptible de representación gráfica destinado a ser aplicado a productos o servicios con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes para un determinado tipo de productos y/o servicios. En particular, podrá referirse a una cierta calidad, a unos específicos componentes o sobre un determinado origen de los productos elaborados o distribuidos o de los servicios prestados, por personas debidamente autorizadas, controladas o certificadas por el titular de la marca. Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que, además, hay un sometimiento a un control previo y continuado por este.

El titular puede ser una empresa o institución de derecho privado o público, organismo estatal, regional o internacional, que haya obtenido el registro correspondiente ante el INAPI y puede autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca. Este Reglamento puede contener:

- Los datos de identificación del titular
- Productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular
- La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios que se acreditarán, certificarán o garantizarán mediante la marca de certificación
- Condiciones y modalidades de uso de la marca. Esto es, requisitos que habilitarán a los interesados para solicitar al titular de la marca autorización para su uso y su aceptación a los mecanismos de control que tendrá el titular de la marca para asegurar que se cumplan las condiciones de uso contenidas en el Reglamento de Uso
- La manera a través de la cual el titular ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca
- Las disposiciones que habilitarán al titular para asegurar y controlar que la marca sea utilizada por los sujetos previamente autorizados

conforme al Reglamento de Uso, y que, entre otras, podrá señalar que su titular estará inhibido de usarla

- Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a una persona previamente autorizada para ello
- Sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso a quienes han suscrito convenio con el titular para utilizar la marca de certificación

### 3. CUADRO RESUMEN

	<b>Indicación Geográfica/ Denominación de Origen</b>	<b>Marca colectiva</b>	<b>Marca de certificación</b>
Reglamento de Uso	SÍ	SÍ	SÍ
Informe técnico	SÍ	NO	NO
Asociatividad	SÍ	SÍ	NO
Duración	Indefinida	Diez años renovable	Diez años renovable
Uso	Todos los productores dentro del área geográfica	Titular (afiliados)	Terceros con autorización del titular
Efectos jurídicos	Acciones penales y civiles	Acciones penales y civiles	Acciones penales y civiles

### 4. OBJETIVO DE ESTOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tanto las indicaciones geográficas, denominaciones de origen como las marcas colectivas y de certificación tienen por objetivo impulsar la preservación y estímulo de formas particulares de manufactura y/o producción tradicional de productos, a la vez que potencian la asociatividad

en las comunidades territoriales de origen, favoreciendo el desarrollo económico de los pequeños productores.

En este sentido, estos derechos tienen un valor agregado, ya que los consumidores están cada vez más interesados en los atributos específicos de los productos en lo que respecta a la cultura, la identidad y los modos sostenibles de producción. Además, tales productos contribuyen potencialmente a la biodiversidad, a la conservación del patrimonio cultural, al desarrollo sociocultural y a la reducción de la pobreza en las zonas rurales<sup>15</sup>.

La experiencia internacional ha demostrado que utilizando estos derechos de propiedad industrial, los productores logran:

- Aumento de competitividad, obteniendo posicionamiento, reconocimiento y un mayor precio por sus productos<sup>16</sup>
- Fortalecimiento de la asociatividad
- Mayor valor otorgado por diferenciación
- Protección frente a competencia engañosa
- Mayor información sobre el producto
- Señales de procedencia – trazabilidad

Cuando se usa de manera eficaz, la propiedad intelectual es un instrumento importante en la creación de la imagen de un producto en el mercado, siendo fundamentales estos derechos para<sup>17</sup>:

- Distinguir los productos y hacerlos fácilmente reconocibles
- Promocionar los productos y crear una clientela fiel
- Diversificar su estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes
- Comercializar sus productos en el extranjero

Por otra parte, la reputación y el valor de un producto suelen atraer a imitadores, usurpadores y oportunistas, ya sea dentro o fuera del

<sup>15</sup> Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y SENER-GI (2010), p. xix.

<sup>16</sup> “Sellos de Origen. Una nueva oportunidad para la agricultura familiar”. *Revista de Extensión de la Faculta de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile*, edición agosto 2015, p. 22.

<sup>17</sup> “Las actividades de comercialización de la artesanía y su relación con la propiedad intelectual”. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, p. 2.

territorio de la zona de producción original, por lo que estas prácticas indebidas pueden afectar al nombre del producto o, en algunos casos, a sus características específicas, por lo que es aconsejable establecer un conjunto de reglas comunes a nivel local con objeto de evitar la pérdida de la especificidad del bien y usos indebidos y fomentar la confianza de los consumidores<sup>18</sup>.

## 5. PROGRAMA SELLO DE ORIGEN

Si bien existía una regulación que amparaba las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación producto de la adecuación de nuestra ley a tratados internacionales suscritos por Chile, estos eran derechos escasamente conocidos y, por lo tanto, poco utilizados por los solicitantes chilenos<sup>19</sup>.

A objeto de fomentar el uso y la protección de los productos chilenos a través de estas herramientas jurídicas, nace el programa Sello de Origen a mediados del 2011 como iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)<sup>20</sup>. Este programa constituye una política pública de apoyo para crear las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo de la asociatividad de comunidades productoras de bienes vinculados a un origen específico y con ello lograr efectos positivos en los aspectos económicos y sociales, añadiendo valor a productos tradicionales chilenos.

En una primera fase, este programa identificó potenciales productos a través del país que cumplieran las exigencias legales, contactando a los productores locales y distribuyendo los recursos necesarios a través de los Gobiernos Regionales (GORE), para llevar a cabo los estudios de factibilidad, análisis de laboratorio, levantamiento de documentos que relataran la historia y reputación del producto, entre otros, y que constituyeran los antecedentes necesarios para presentar el Informe Técnico requerido para las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> En el año 2011 solo se encontraba registrado la indicación geográfica “LIMÓN DE PICA” (registro 883.736) de fecha 13 de mayo del 2010 a nombre de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PICA LTDA.

<sup>20</sup> Para mayor información visitar <http://www.sellodeorigen.cl>

Es importante destacar que en esta primera fase era necesario acreditar la existencia de tres requisitos fundamentales para incluirlos dentro del programa, que son los siguientes:

- El producto, el cual debe presentar características específicas vinculadas al origen geográfico, que le dan una calidad y una reputación especiales reconocidas en el mercado
- Un territorio geográfico delimitado de producción
- La comunidad, que corresponde a los productores o artesanos locales que usan sistemas tradicionales de producción

En una segunda fase se orientó a los potenciales solicitantes respecto a los pasos que se debían seguir para obtener protección, dándoles asesoría respecto a la preparación y presentación de una solicitud ante INAPI.

Estas acciones permitieron que se incrementara el número de solicitudes de origen nacional. En la actualidad se encuentran registradas las siguientes indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas colectivas y de certificación:

- a) Denominaciones de origen
  - i) Sal de Cáhuil, Boyeruca Lo Valdivia
  - ii) Alfarería de Pomaire
  - iii) Chamantos y Mantas Corraleras de Doñihue
  - iv) Alfarería de Quinchamalí
  - v) Prosciutto de Capián Pastene
- b) Indicaciones geográficas
  - i) Limón de Pica
  - ii) Langosta de Juan Fernández
  - iii) Atún de Isla de Pascua
  - iv) Cangrejo Dorado de Juan Fernández
  - v) Dulces de la Ligua
  - vi) Cordero Chilote
  - vii) Maíz Lluteño
  - viii) Sandía de Paine
  - ix) Aceitunas de Azapa
  - x) Orégano de la Precordillera de Putre
- c) Marcas de certificación
  - i) SIPAM Chiloé
  - ii) Calidad Aysén Patagonia Chile



- iii) Sabor Limachino
- iv) Manos de Isla Negra
- v) Joya Negra del Pacífico
- d) Marcas colectivas
  - i) Corazón de Paine
  - ii) Cerveza Valdiviana Región de Los Ríos
  - iii) Viñedos Casablanca Route

## 6. JURISPRUDENCIA DE INAPI

### 6.1 Coexistencia

Una de las modificaciones introducidas a nuestra legislación producto de la adecuación de nuestra ley al TLC con Estados Unidos fue la coexistencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen con marcas registradas o solicitadas con anterioridad.

Nuestra jurisprudencia ha permitido la coexistencia de marcas con indicaciones geográficas y denominaciones de origen en los siguientes casos:

- Solicitud de indicación geográfica “TURRÓN DE ALICANTE”

La solicitud N°938.693 de la indicación geográfica “TURRÓN DE ALICANTE” para distinguir “turrón” (clase 30) a nombre del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante tuvo una observación de fondo de INAPI atendida la existencia previa de la marca “ALICANTE” (registro 721.678) para distinguir productos de la clase 30.

A objeto de tener todos los antecedentes para fallar, INAPI envió los antecedentes al Ministerio de Agricultura<sup>21</sup> solicitando un informe y dicho Ministerio señaló que era posible la coexistencia entre la marca registrada y la solicitud de indicación geográfica por cuantos los signos y los productos eran distintos, ya que la solicitud de indicación geográfica distingue

<sup>21</sup> En cuanto a la coexistencia, el artículo 96 bis A de la ley 19.039 señala que cuando el producto tenga carácter silvoagropecuario o agroindustrial, INAPI debe solicitar un informe al Ministerio de Agricultura para formar su convicción acerca de la posibilidad de coexistencia.

“turrón” y la marca, si bien incluye a todos los productos de la clase 30, desde su origen solo se ha distinguido con ella al producto “levadura”, por lo cual el uso de la marca no perjudica el carácter distintivo o la reputación de la indicación geográfica. Agregó dicho informe que la marca “ALICANTE” no había adquirido reputación en relación con el turrón.

De esta manera INAPI, atendido el informe favorable del Ministerio de Agricultura y la contestación del solicitante, otorgó su registro, ya que la indicación geográfica “TURRÓN DE ALICANTE” presenta características distintivas y reputación que se deben fundamentalmente a su origen geográfico, adquiridas por la reunión de varios factores, entre los que destacan los frutos propios de la tierra, sus propiedades organolépticas, la cuidada selección de materias primas y la experiencia presente en la elaboración del producto adquirida a través de varios siglos. Agrega que los productos amparados por esta indicación geográfica deben incluir en forma destacada en las etiquetas que se utilicen para su comercialización y embalaje, junto con la mencionada indicación geográfica, el término “ESPAÑA” o la expresión “PRODUCTO ESPAÑOL”, con el fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor<sup>22</sup>.

- Solicitud de denominación de origen “PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE”

El Gobierno Regional de la Araucanía solicitó la denominación de origen “PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE” para distinguir un jamón crudo, ahumado, de color café dorado y madurado (clase 29). INAPI advirtió la existencia de la marca “CAPITÁN PASTENE”, registro N°923.009, cuyo titular es Nora Covili Covili, para distinguir “carne, pescado, aves y caza y todo tipo de cecinas artesanales, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva; frutas y legumbres secas; frutas y legumbres cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, clase 29, por lo cual y por tratarse de un producto agroindustrial, le consultó al Ministerio de Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales esta denominación de origen podría ser registrada.

<sup>22</sup> Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 15 de marzo del 2013 de la indicación geográfica “TURRÓN DE ALICANTE” (clase 30) pedida por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE.

El informe del Ministerio de Agricultura concluyó que era posible la coexistencia entre la denominación solicitada y la marca denominativa registrada “CAPITÁN PASTENE”, registro N°923.009, en la clase 29, condicionándolo a que la denominación de origen solicitada fuese usada en su totalidad, ya sea como DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE, D.O PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE, PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE DENOMINACIÓN DE ORIGEN o PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE D.O.

INAPI, atendido el informe favorable del Ministerio de Agricultura, otorgó su registro señalando que al comparar las coberturas entre la marca registrada y la denominación solicitada, se podía observar que la especificidad de los productos amparados por la denominación de origen permitía presumir razonablemente que el consumidor podrá diferenciarlas, evitando el riesgo de confusión entre la procedencia empresarial de una y la procedencia geográfica de la otra. Añade que productores de “PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE” deberán utilizar dicha denominación asociada a la expresión DENOMINACIÓN DE ORIGEN y/o la sigla D.O. en las etiquetas y envases del producto, de manera que quede en evidencia que se está refiriendo a este tipo de derechos de propiedad industrial<sup>23</sup>.

- Solicitud de denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO”

La ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO (AGA) solicitó la denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO” para distinguir aceite extra virgen de oliva (clase 29). La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA A.G. presentó una oposición señalando que la solicitud atentaba contra el orden público y la moral, debido a que en la base de datos de INAPI se encuentra la marca HUASCO, registro N°970.435, denominativa, que distingue aceite comestible de la clase 29, a nombre de COMERCIAL E INDUSTRIAL SOHO S.A., por lo que existiría una incompatibilidad entre una marca comercial y una denominación de origen, añadiendo que la denominación de origen pedida generará confusión respecto de los atributos de los productos que pretende distinguir. También presentó oposición COMERCIAL E INDUSTRIAL SOHO S.A., indicando que es titular de la marca “HUASCO”

<sup>23</sup> Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de mayo del 2015 de la denominación de origen “PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE” (clase 29) pedida por el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

(denominativa), registro N° 970.435, que distingue aceite comestible de la clase 29, el cual ha sido renovado ininterrumpidamente durante cuatro décadas.

Al respecto, el informe del Ministerio de Agricultura señaló que era posible la coexistencia de esta denominación de origen con la marca “HUASCO” en clase 29, que además coexiste con la marca “VALLE DE HUASCO”, registrada a nombre de Agrícola Ganadería Llorente Hermanos Limitada, bajo el N° 934.193, que distingue un establecimiento industrial para elaborar productos de las clases 29 y 31, considerando necesario que INAPI al resolver sobre la solicitud de origen, determinara ciertas condiciones en las cuales debería ser usada para evitar la inducción a error o confusión del público consumidor, en relación con el producto que se pretende distinguir con ella.

En su sentencia, INAPI rechazó las oposiciones señalando que con el mérito del informe técnico acompañado y con el informe favorable del Ministerio de Agricultura, había quedado acreditado que la denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO” corresponde a un aceite de oliva que se produce en el territorio que corresponde al Valle del Río Huasco, por lo que no se aprecia cómo el signo pedido podría inducir a error o confusión al público consumidor.

En relación a la coexistencia, agrega que los productos amparados por esta denominación de origen deberán utilizar etiquetas en las cuales se incluyan, en forma destacada, las palabras DENOMINACIÓN DE ORIGEN o la sigla D.O asociado al signo protegido, anteponiéndola a la expresión “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO” o utilizándola a continuación de esta. Indica, además, que esta denominación de origen deberá ser utilizada acompañada de la marca o nombre comercial de cada uno de los productores de la zona, de forma de dejar claramente diferenciado en el etiquetado la parte que informa su procedencia empresarial de la que corresponde a su procedencia geográfica. Asimismo, la expresión Huasco, en tanto parte del conjunto de la denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO”, deberá utilizarse con las mismas letras y proporciones que las restantes palabras que componen la denominación de origen; y, por su parte, el titular de la marca “HUASCO”, al igual que los titulares de marcas registradas que consisten en términos geográficos, deberá utilizarla en términos tales que para los consumidores sea evidente que se trata de una

marca registrada y no de un descriptivo del origen geográfico del producto, con el fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor<sup>24</sup>.

En la actualidad, esta causa se encuentra con una apelación en el Tribunal de Propiedad Industrial.

## **6.2 Diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen**

Como se señaló anteriormente, nuestra ley reconoce las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. De acuerdo a la definición dada por el legislador, se entiende que las denominaciones de origen son una categoría dentro de las indicaciones geográficas, y sirven para designar un producto originario de un país, región o localidad cuando la calidad, reputación o características de ese producto se deben fundamentalmente a su origen geográfico, agregando los factores naturales y humanos para que esta se configure.

De esta manera, para que pueda registrarse una denominación de origen, no solo debe haber un vínculo entre el producto y su origen geográfico, sino que deben también existir factores naturales (como, por ejemplo, el clima, naturaleza del suelo, altitud, etcétera) y factores humanos (como, por ejemplo, prácticas de cultivo, guarda, técnicas de elaboración, etcétera) para que ella proceda.

Un ejemplo de lo anterior es la solicitud para el reconocimiento de la denominación de origen “SAL DE CAHUIL- BOYERUCA- LO VALDIVIA”, la cual se basa fundamentalmente en la demostración que existe un vínculo entre este producto y su origen geográfico, además de las técnicas utilizadas por los salineros en el proceso de obtención de la sal, las cuales se encuentran documentadas a lo menos desde el siglo XIX y siguen siendo repetidas hasta el día de hoy.

La resolución de INAPI que reconoce la denominación de origen “SAL DE CAHUIL-BOYERUCA-LO VALDIVIA” para distinguir “sal de mar” señala que este producto presenta características organolépticas como

<sup>24</sup> Sentencia de INAPI (fallo N°179.080) de fecha 23 de junio del 2016, que resolvió las oposiciones presentadas contra la denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO” (clase 29) pedida por la ASOCIACIÓN GREMIAL DE AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO (AGA HUASCO).

el color blanco, grisáceo, y en ocasiones levemente rosáceo o amarillento, sabor salado, sin apelmazarse, suave al paladar, que se disuelve con cierta facilidad al sazonar diversos alimentos, y sin olor, la cual es obtenida a través de técnicas centenarias que comprenden la acumulación y evaporación del agua de mar y la recolección de la sal; por lo tanto, hay un saber hacer de los salineros de Cahuil-Boyeruca-Lo Valdivia que permiten producir esta sal<sup>25</sup>.

Otro ejemplo es la solicitud para el reconocimiento para la denominación de origen “PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE”, la cual encuentra su sustento principalmente en la calidad y en el carácter único de este jamón, asociado históricamente a su origen geográfico en la localidad de Capitán Pastene, y en la utilización de técnicas de elaboración heredadas de los antiguos inmigrantes italianos, complementadas de acuerdo a las necesidades derivadas de la ubicación geográfica de la zona y de la cultura local, caracterizado por ser elaborado artesanalmente, por la incorporación de ahumado en leña en el proceso, su maduración en condiciones naturales en presencia del aire frío de la cordillera de Nahuelbuta, permitiendo tiempos de maduración prolongados sin pérdida de humedad, utilizando exclusivamente sal y sin adición de preservantes, hecho exclusivamente con las piernas traseras de cerdo.

En cuanto a los factores naturales, la resolución señala que la zona de elaboración del Prosciutto es la localidad de Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco que, según se acredita en el informe técnico acompañado en la solicitud, cuenta con un ambiente propicio para la maduración del jamón en condiciones naturales, en presencia del aire frío de la cordillera de Nahuelbuta, que permite tiempos de maduración prolongados con baja pérdida de humedad, dándole al jamón un sabor más suave y ligero que el jamón serrano, por ejemplo, curado en un clima más cálido. Añade que la incorporación del ahumado del jamón a través de la utilización de madera nativa como el roble, coihue y ulmo, le otorga un sabor ahumado y el color café dorado particular, que los distingue de otros jamones de este tipo.

En cuanto a los factores humanos, la resolución de concesión señala que Prosciutto es el nombre genérico del jamón obtenido de las patas traseras del cerdo, salado en crudo y curado en forma natural. La elaboración de este producto en Capitán Pastene constituye una forma de preservación de la

<sup>25</sup> Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 13 de agosto del 2012 de la denominación de origen “SAL DE CAHUIL-BOYERUCA-LO VALDIVIA” (clase 30) pedida por SAL DE MARY TURISMO PACÍFICO CENTRAL SPA.

tradición heredada de los primeros inmigrantes de origen italiano en dicha zona, con algunas modificaciones introducidas derivadas de las precarias condiciones iniciales de las viviendas en la cual habitaron en sus inicios. A esta modificación o complementación de las técnicas de elaboración corresponde el proceso de ahumado, el cual es único en la elaboración de este tipo de jamones y la razón de su utilización por los colonos era simplemente el de mantener alejado a los insectos como las moscas<sup>26</sup>.

Una solicitud que fue presentada como denominación de origen pero que fue modificada a indicación geográfica fue la solicitud para “CORDERO CHILOTE” (clase 29). En este sentido, el informe del Ministerio de Agricultura<sup>27</sup> indicó que los antecedentes entregados por el solicitante no entregaban información sobre factores humanos u otros factores relevantes que sustentaran una denominación de origen, por lo cual el informe recomendó modificar la solicitud a una indicación geográfica<sup>28</sup>. Finalmente, INAPI concedió la indicación geográfica “CORDERO CHILOTE” que identifica a la canal de cordero, nacido de una oveja de raza chilota, nacido y criado en la Provincia de Chiloé<sup>29</sup>.

## BIBLIOGRAFÍA

Ley N°18.455 sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes bebidas alcohólicas y vinagres.

Decreto N°464 del Ministerio de Agricultura publicado el 26 de mayo de 1995.

<sup>26</sup> Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de mayo del 2015 de la denominación de origen PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE (clase 29) pedida por el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

<sup>27</sup> Oficio N°473 de fecha 28 de mayo del 2014 del Ministerio de Agricultura que evacua informe en relación a respuesta de solicitante a las observaciones planteadas sobre solicitud N°1.025.792 para la denominación de origen Cordero Chilote.

<sup>28</sup> El artículo 98 de la ley 19.039 indica que “tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97”. Por lo tanto, se ha entendido que respecto a las solicitudes chilenas, este informe es vinculante y obligatorio para INAPI.

<sup>29</sup> Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de abril del 2015 de la denominación de origen “CORDERO CHILOTE” (clase 29) pedida por la SOCIEDAD DE FOMENTO OVEJERO DE CHILOÉ (SOFOCH).

Carmen Paz Álvarez | Estudio sobre el régimen legal en Chile de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Promoción de estas herramientas en nuestro país y jurisprudencia

La Ronda Uruguay hace referencia a la reunión de países con el fin de negociar la política de aranceles y la liberalización de mercados a nivel mundial, que comenzó en Punta del Este (Uruguay) en 1986 y concluyó en Marrakech (Marruecos) el 15 de diciembre de 1993.

[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/inbrief\\_s/inbro3\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbro3_s.htm)

Anexo 1C sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Mensaje N°4-341 de 4 de octubre de 1999.

Ley N°19.996, publicada el 11 de marzo de 2005 en el Diario Oficial, que modificó la ley N°19.039.

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos de América, (TLC Chile-EEUU), de fecha 6/6/2003.

Ley 20.160 publicada el 26 de enero de 2007 en el Diario Oficial, que modificó la ley N°19.039.

[http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/certification\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm)

Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y SINER-GI (2010), p. xix.

“Sellos de Origen. Una nueva oportunidad para la agricultura familiar.” Revista de Extensión de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Edición agosto 2015, p. 22.

“Las actividades de comercialización de la artesanía y su relación con la propiedad intelectual”. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, p. 2.

<http://www.sellodeorigen.cl>

Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 15 de marzo de 2013 de la indicación geográfica “TURRÓN DE ALICANTE” (clase 30) pedida por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS PROTEGIDAS JIJONA Y TURRON DE ALICANTE.

Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de mayo de 2015 de la denominación de origen “PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE” (clase 29) pedida por el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA.



Sentencia de INAPI (fallo N°179.080) de fecha 23 de junio de 2016, que resolvió las oposiciones presentadas contra la denominación de origen “ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO” (clase 29) pedida por la ASOCIACION GREMIAL DE AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DEL HUASCO (AGA HUASCO).

Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 13 de agosto de 2012 de la denominación de origen “SAL DE CAHUIL-BOYERUCA LO VALDIVIA” (clase 30) pedida por SAL DE MAR Y TURISMO PACIFICO CENTRAL SPA.

Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de mayo de 2015 de la denominación de origen PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE (clase 29) pedida por el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA.

Oficio N°473 de fecha 28 de mayo de 2014 del Ministerio de Agricultura que evacua informe en relación a respuesta de solicitante a las observaciones planteadas sobre solicitud N°1.025.792 para la denominación de origen Cordero Chilote.

Resolución de aceptación a registro de INAPI de fecha 8 de abril de 2015 de la denominación de origen “CORDERO CHILOTE” (clase 29) pedida por la SOCIEDAD DE FOMENTO OVEJERO DE CHILOE (SOFOCH).



## LA SITUACIÓN ACTUALIZADA A 2016 DE LA LEGISLACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES EN CHILE

### THE UPDATED STATUS OF THE CHILEAN LEGISLATION ON PLANT VARIETIES

JUAN ALBERTO DÍAZ WIECHERS<sup>1</sup>

**Resumen:** Este artículo analiza la situación actualizada, al mes de noviembre del 2016, del marco completo de la legislación chilena en materia de variedades vegetales. Incluye los convenios internacionales actualmente vigentes, la legislación interna chilena en vigor, una explicación de los procedimientos internos chilenos, y comentarios sobre los próximos cambios que pudieran venir en un futuro todavía no determinado.

**Abstract:** This article analyzes today's status, up to November 2016, of the whole frame of the Chilean legislation concerning plant varieties. It includes the already in force international agreements and the internal Chilean legislation, an explanation of the Chilean internal procedures and the coming possible modification in a still undetermined future.

**Palabras clave:** Legislación chilena en materia de variedades vegetales. Convenios Internacionales. Legislación interna en Chile. Cambios futuros.

**Key words:** Chilean legislation concerning plant varieties. International agreements. Internal Chilean legislation. Modification in future.

<sup>1</sup> Abogado. Socio Estudio Jurídico Díaz-Wiechers. Experto en materias agrícolas y en el campo de protección a variedades vegetales. Es profesor Invitado del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## I. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE

La Constitución Política de la República de Chile, del año 1980, obra de sabios juristas, resguarda concienzudamente la libertad económica y el derecho a la propiedad privada de los chilenos, y parte de la base de que los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, entre ellos incluidas las variedades vegetales, constituyen un derecho de propiedad inviolable, siendo ellos un monopolio legal.

Son de resaltar los números 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución<sup>2</sup>:

- De acuerdo al número 24, la Constitución garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies. Y en este inciso se señalan las normas protectoras del derecho de propiedad.
- Más específico es todavía el número 25, que señala que “... 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”. Además, este mismo número hace aplicable a la Propiedad Industrial las normas aplicables al derecho de propiedad del número 24 antes citado.

Consecuentemente, los derechos sobre variedades son claramente un derecho de Propiedad Industrial, clasificados como una “creación análoga”, de alguna forma todavía innominada en la Constitución de 1980, del mismo tipo que las patentes de invención o las marcas comerciales.

Por otra parte, la legislación vigente sobre variedades vegetales está regulada en la actualidad por la Ley N°19.342<sup>3</sup>, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, del año 1994; y por el Reglamento de esta ley,

<sup>2</sup> Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales... 25°.- 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.

<sup>3</sup> Ley N°19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, del año 1994.

el Decreto N°373 de 1996<sup>4</sup>; y por la modificación de este, el Decreto N°198-2015 de fecha 20 de mayo del 2015 (Rectificado el 21 de julio del 2015).

- a) En algunos aspectos, especialmente en lo relativo a apelaciones y a la designación marcaria para los cultivares, es válida también la Ley N°19.039<sup>5</sup> sobre Propiedad Industrial.
- b) En algunos aspectos, especialmente en lo relativo a plazos, y supletoriamente, la Ley N°19.880<sup>6</sup> sobre Procedimientos Administrativos, del año 2003.

Esta legislación tiene como antecedente directo, de hecho, como primer antecedente en Chile, el Decreto Ley N°1.764 del año 1977, que “Fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas”, complementado por su Decreto reglamentario N°188 del año 1978, del Ministerio de Agricultura. No obstante, esta legislación tuvo un campo de aplicación netamente local, y no estaba conectada integrada al sistema internacional de protección varietal.

## II. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE

El sistema internacional de protección varietal está representado por los acuerdos de la “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” o “UPOV”, la cual es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, establecida en el año 1961. Su labor ha quedado plasmada más recientemente en dos Protocolos distintos, con distintos alcances de protección: uno de 1978 y otro de 1991.

A la fecha son partes contratantes de los convenios UPOV, bien en la versión de 1978 o bien en la de 1991, 73 países además de la Unión Europea. El objetivo de la UPOV es asegurar que los Estados miembros reconozcan la creación del obtentor de nuevas variedades vegetales, otorgándoles un derecho de propiedad, bajo una forma “Sui Generis” de protección, sobre

<sup>4</sup> Reglamento de la ley N°19.342, Decreto N°373 de 1996; y modificación de este, el Decreto N°198-2015 de fecha 20 de mayo del 2015 (Rectificado el 21 de julio del 2015).

<sup>5</sup> En lo relativo a apelaciones y a la designación marcaria para los cultivares, Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

<sup>6</sup> En lo relativo a plazos y supletoriamente, la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, del año 2003.

la base de principios y parámetros uniformes, armónicos y claramente definidos.

A raíz de la entrada en vigor en 1994 de la Ley N°19.342 antes mencionada, Chile se abrió a los convenios internacionales de protección en la materia. Desde el 5 de enero de 1996, Chile es miembro del Acta de la UPOV de 1978, de forma que las disposiciones de este convenio multilateral internacional son Ley de la República. Pero es de hacer constar que en Chile no es válido todavía plenamente el Acta UPOV de 1991. Si bien el parlamento chileno ya ha aprobado la ley de adhesión a este tratado internacional, lo que es muy importante, al tratado le hace falta la firma presidencial y la publicación en el Diario Oficial; además, no existe todavía una ley interna chilena que adapte la legislación nacional a las disposiciones de la convención.

Chile está atrasado en su legislación y en sus compromisos, pues de acuerdo al TLC con Estados Unidos, Chile ya debería haber tenido una ley adecuada a tal efecto para el 1° de enero del 2009. Hacia noviembre del 2016, cuando se escriben estas líneas, la nueva ley todavía no está lista. Existió un proyecto de ley que fue presentado, y después retirado, en ambos casos, interesantemente, por las mismas autoridades.

Al respecto, el artículo 17.1.3<sup>7</sup> de dicho TLC señala que “Antes del 1 de enero de 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a: (a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991)...”.

El Acta UPOV 78 contiene requisitos mínimos. Su principal característica es que la protección se enfoca específicamente al material reproductor, y no al producto de la cosecha, esto es, a la fruta. El Acta UPOV 91 tiene un ámbito mayor de protección, tanto en los plazos como por la extensión de la protección al material de la cosecha. Luego volveremos sobre esto.

## **Órganos nacionales**

El organismo responsable de la tramitación y del Registro de Variedades Protegidas es la División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),

<sup>7</sup> TLC Chile-EEUU, Artículo 17.1.3, señala: “Antes del 1 de enero de 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a: (a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991)...”.

organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, cuyo Director dirige el Registro de Variedades Protegidas.

Además, la ley establece la formación de un Comité Calificador de Variedades, responsable de las aceptaciones a tramitación y registro de las variedades y de los litigios en forma de juicio que se den entre los particulares en relación a oposiciones y nulidades de variedades vegetales.

Este Comité Calificador está integrado por el Director de la División de Semillas y por seis miembros designados por el Ministerio de Agricultura.

Corresponderá a la División de Semillas efectuar las pruebas y ensayos sobre las variedades, llevar el Registro de Variedades Protegidas, extender los títulos de registro, verificar las características estables de las variedades, emitir los informes y certificaciones correspondientes. En resumen, se dedica a la vigilancia de los registros y a la tramitación administrativa, y su director dirige el Registro de Variedades Protegidas.

Corresponderá al Comité supervisar la tramitación de las solicitudes, reconocer el derecho del obtentor, reconocer las prioridades invocadas sobre la base del convenio UPOV, declarar la caducidad y cancelación de los registros, y otras funciones.

Como órgano de Segunda Instancia, para conocer de las apelaciones, existe el Tribunal de Propiedad Industrial, un órgano colegiado, establecido no por la Ley de Variedades Vegetales sino por la Ley N°19.039<sup>8</sup> sobre Propiedad Industrial, que funciona en salas de tres ministros, de acuerdo al sistema de las Cortes de Apelaciones chilenas. Las disposiciones relativas a este órgano están contenidas en el Párrafo 3° del Título I de la señalada Ley N°19.030 (en los artículos 17 C bis C a 17 K).

Este tribunal especial de apelaciones está integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de los cuales será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso público de antecedentes. En este órgano de apelaciones, se produce la fusión entre las instituciones de Variedades Vegetales y aquellas netamente de Propiedad Industrial.

<sup>8</sup> Tribunal de Propiedad Industrial, órgano colegiado de segunda instancia, establecido en la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

### III. LAS VARIEDADES VEGETALES NO SON “PATENTES”

El concepto internacional de protección de variedades vegetales se conoce como “*Plant Breeder Rights*”, que puede traducirse como “derecho de los obtentores de variedades vegetales”. Como vemos, se trata de un procedimiento especial, distinto al de las llamadas “patentes de invención”.

Consecuentemente, en la mayor parte de los países, la protección se maneja a través de una legislación propia. En algunos países, muy especialmente Estados Unidos, es posible la protección a través de una “patente de invención”, pero, de cualquier forma, se trata de una “*Plant Patent*” especial, que inclusive tiene su propia numeración, distinta a aquella de las patentes normales.

En Chile, las variedades vegetales no pueden protegerse a través del sistema de patentes consagrado en la Ley de Propiedad Industrial. Esto queda indicado en el artículo 37 de la Ley 19.039<sup>9</sup> que expresa: “No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley: .... b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales solo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales...”.

Esto significa que las obtenciones vegetales, en Chile, legalmente no son consideradas “patentes”, ni se tramitan, como aquellas, ante el INAPI, aún y cuando guardan muchas similitudes con dicha figura legal.

En concordancia con lo anterior, encontramos también el llamado “Acuerdo ADPIC” o “TRIPS”, que en su artículo 29 Nro.3 inciso b) señala: “Los Miembros podrán excluir asimismo de patentabilidad: ... b) las plantas ... Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales, mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este...”.

Como se aprecia, en Chile, se ha optado por el sistema Sui Géneris, dejando de lado la protección mediante patente.

<sup>9</sup> Ley 19.039, Artículo 37: “No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:.... b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales solo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales...”.



Ahora bien, existe la posibilidad, aunque por ahora lejana, de que alguna forma de protección pudiera existir a futuro utilizando el mecanismo de la “patente de invención”. Existe una tenue declaración de intenciones en tal sentido en el artículo 19.9.2 del TLC entre Chile y Estados Unidos, que señala: “Cada parte realizará esfuerzos razonables, mediante un proceso transparente y participativo, para elaborar y proponer legislación dentro de cuatro años desde la entrada en vigor de este tratado, que permita disponer de protección mediante patentes para plantas a condición de que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Pero se ve muy difícil que esta tenue declaración de buena intención, encuentre aplicación práctica en Chile.

#### IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN VARIETAL

En Chile, la protección nace por efecto de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, bien sea provisional o definitivo. Para obtener la protección, es indispensable que las variedades sean consideradas:

- a) “nuevas” o “novedosas”. Más adelante explicamos qué se entiende en Chile por este concepto.
- b) “distintas” o “distintivas” (si pueden distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida al momento de presentarse la solicitud).
- c) “homogéneas” (si son suficientemente uniformes en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa); y
- d) “estables” (en términos generales, si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas).

Lo anterior de acuerdo a los criterios internacionales.

El registro de una variedad vegetal tiene una vigencia de dieciocho años para árboles y vides, y de quince años para las demás especies (como, por ejemplo, las flores). Vencidos estos plazos, la variedad vegetal se vuelve de uso público.

Es de hacer constar que en Chile los llamados “*berries*” (frutillas, frambuesas, arándanos, etcétera) son considerados dentro de la categoría de “árboles y vides” y consecuentemente tienen los plazos de protección, novedad e impuestos asociados a los mismos. En muchos otros países son considerados dentro de las “otras especies”, consecuentemente con plazos de protección y novedad más cortos.

## V. ALCANCES DEL “DERECHO DEL OBTENTOR”

De acuerdo a la ley, “El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la protección de su derecho sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula”.

La ley entiende por “obtentor” a “la persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal”. Su derecho consiste en someter a la exclusiva autorización de este:

- a) La producción de material de multiplicación de la variedad
- b) La venta, oferta o exposición a la venta de este material
- c) La comercialización, importación o exportación del mismo
- d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad (no impide que otra persona pueda emplearla sin autorización para crear una nueva variedad, pero si se la utiliza permanentemente para la creación de la nueva, se requerirá la autorización del obtentor)
- e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas
- f) El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicación

Esto significa, entonces, en otras palabras, que el ámbito de protección abarca únicamente la variedad vegetal en sí, y su material de reproducción, pero no los frutos ni los productos de la cosecha resultantes de la variedad. Esto, de acuerdo a la UPOV 78.

El derecho del obtentor, como cualquier derecho de propiedad, es comerciable, transferible y transmisible a cualquier título. El titular puede otorgar licencias, dentro de los límites amparados por su derecho del obtentor. Estos actos jurídicos, así como cualquier limitación al dominio, deberán inscribirse al margen de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, o no serán oponibles a terceros.

Además, la legislación contempla la figura de la “licencia no voluntaria”, cuando el obtentor incurre en Chile en conductas consideradas monopólicas. Esta licencia se determinará por sentencia judicial, debiendo establecerse, de cualquier forma, un pago de regalías o “royalties” justo y adecuado a favor del titular del derecho.

## VI. DERECHO O PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR

Es un derecho muy restringido que, en realidad, de acuerdo al espíritu de la disposición, es aplicable solo a ciertas semillas de tipo agrícola, para la subsistencia familiar de los pequeños agricultores. No está pensada para frutales.

La ley chilena consagra, de cualquier forma, abiertamente, el llamado “derecho o privilegio del agricultor” o “*Farmer’s Right*”, y señala que cualquier disposición en contrario en un contrato se tendrá por no puesta, por ser contraria al espíritu de la ley.

Este derecho es muy importante jurídicamente: permite al agricultor reutilizar en su propia explotación la cosecha del material de reproducción debidamente adquirido, pero, y esto es muy importante, le impide publicitarlo o transferirlo como material de reproducción.

Señala la ley: “No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser multiplicado ni transferido a cualquier título como semilla”.

## VII. REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PROTECCIÓN VARIETAL EN CHILE

De acuerdo al procedimiento chileno, una solicitud de registro de una variedad debe presentarse en un formulario especial directamente ante la División de Semillas del SAG, aunque en estos momentos está ya implementándose un nuevo sistema de presentación en línea. La solicitud debe incluir lo siguiente:

1.- El nombre de la variedad a cultivar. Debe ser un nombre distinto a cualquier denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante. Deberá ser suficientemente característico (no podrá incluir solo números, aunque sí pueden ser códigos conformados por letras y números), no ser confundible con otras variedades ni conducir a error respecto a las características de la variedad o la identidad del obtentor.

2.- La especie y subespecie a que corresponde la variedad.

3.- El nombre, domicilio y nacionalidad del obtentor y del solicitante. En ocasiones, el nombre del obtentor original es distinto al solicitante.

Para poder presentar y tramitar la solicitud, el representante en Chile debe acreditar poder del obtentor y/o del solicitante, debidamente autorizado por un consulado chileno en el extranjero o apostillado. Los extranjeros deben, además, señalar un representante en Chile.

4.- El país de origen de la variedad.

5.- Información relativa a los registros extranjeros existentes de la variedad, señalando en cada caso:

- a) País
- b) Número de registro
- c) Fecha de registro
- d) Fecha de término de la protección

Es especialmente importante el Certificado de Registro original de la variedad en el extranjero. Si el título no lo incluye, debe adjuntarse una descripción oficial de la variedad y sus características. Debe acompañarse también una traducción simple al castellano de los documentos extranjeros; esta traducción puede efectuarse directamente en Chile.

Todo documento del extranjero (incluidos los poderes) debe estar debidamente legalizado ante el consulado de Chile más cercano, o apostillado. A partir del 31 de agosto del 2016 es válido también en Chile el Convenio de la Apostilla, que simplifica mucho los procedimientos. En el caso de los documentos emanados de la Oficina Europea de Variedades, no se está requiriendo la legalización/apostillado de los mismos.

Si se invoca la prioridad de un año de la UPOV, y no existe un certificado extranjero concedido, puede acompañarse copia legalizada/apostillada de la solicitud inicial. Pero una vez convertida en registro la solicitud extranjera, las autoridades chilenas piden una copia legalizada/apostillada del nuevo registro.

6.- Tratándose de variedades frutales u ornamentales, se requiere la dirección y mapa de ubicación del vivero y del lugar preciso donde las plantas testigo van a estar físicamente plantadas. Al respecto, al momento de presentar la solicitud se requiere la presencia en territorio nacional de un número de plantas testigo que varía dependiendo de la variedad; ellas deben estar físicamente ya en su ubicación definitiva o por lo menos en su lugar provisional de cuarentena. Si las plantas testigo no están físicamente en Chile, la solicitud no será aceptada a tramitación.

Tratándose de variedades agrícolas (semillas), se exige tan solo una muestra representativa que posteriormente es sembrada y evaluada en estaciones de prueba a cargo del SAG.

7.- Una explicación lo más completa posible de cómo se obtuvo la variedad: si fue por una cruce de dos variedades, por mutación, el proceso de selección, etcétera.

8.- La información respecto a variedades conocidas con características similares, mencionando las variedades en cuestión y las características en que difieren unas de otras. Esta información, por lo general, aparece en las patentes de variedad vegetal obtenidas en el extranjero.

9.- El mes y año, y el lugar, en que la variedad fue utilizada por primera vez en el comercio. Esto es para efectos de determinar la “novedad” de la variedad. A este respecto, la comercialización de la fruta NO se entiende como uso o comercialización de la variedad. En esto hay que tener cuidado, pues en muchos países la venta de la fruta sí se entiende también como “uso” de la variedad y afecta la novedad.

En términos generales, se considera que una variedad ha perdido la novedad si ha sido comercializada por más de un año en territorio chileno. De cualquier forma, el uso no autorizado por terceros (sin permiso del titular) por más de un año no afecta oficialmente la novedad. Respecto al uso en el extranjero, en términos generales, se considera que la variedad ya no es nueva si su comercialización es anterior a seis (6) años tratándose de árboles y vides, o a cuatro (4) años tratándose de otras especies.

Entonces, un año de “uso” en Chile, a todo efecto (exceptuando el caso de la falta de autorización); y 4 o 6 años (dependiendo de la variedad) en el extranjero, lo que acontezca primero, acaban con la novedad. Esto es fundamental para tener en cuenta.

Actualmente, se están aceptando en Chile solicitudes que derivan de registros extranjeros muy antiguos, pero que en realidad nunca se han “usado” o comercializado. Cuando la autoridad se enfrenta a una solicitud así, lo que hace es solicitar una declaración jurada del obtentor, legalizada ante el consulado de Chile, en la que se señale que la variedad nunca ha sido comercializada.

10.- Actualmente, el SAG está solicitando a todo evento el formulario multilingüe de “Características Técnicas” de la UPOV, que proporciona información de varias decenas de características técnicas, y ejemplos relevantes de variedades conocidas, en las cuales los solicitantes pueden marcar las alternativas más ajustadas al caso concreto en cuestión.

## VIII. RELACIÓN ENTRE NOMBRE VARIETAL Y MARCA COMERCIAL

Al respecto, es muy importante cerciorarse de que el nombre de la variedad no sea el de la marca comercial con que se comercializa la fruta.

Las leyes chilenas de variedades vegetales y de propiedad industrial prohíben ambas el registro como marca comercial de una denominación varietal. El artículo 21 inciso 4 de la Ley 19.342<sup>10</sup> señala: “El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial”.

<sup>10</sup> Ley N°19.342, de variedades vegetales, Artículo 21, inciso 4° señala: “El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial”.

En el mismo sentido, se expresa también el artículo 20 letra b) de la Ley 19.039<sup>11</sup>: “No podrán registrarse como marcas: ... b) Respecto del objeto a que se refieren, (...) el nombre de las variedades vegetales”.

Es más, el artículo 4 Transitorio de la Ley 19.342 va aún más allá y señala: “Las inscripciones vigentes de nombres de variedades en el Registro de Marcas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no podrán ser renovadas”. De cualquier forma, esta última disposición no ha sido nunca implementada por nuestras autoridades.

Esto es especialmente grave cuando un licenciatario local identifica y asocia erróneamente la marca con la variedad y convierte a aquella en un sinónimo de esta, pues ello podría llegar a traer como efecto que se rechace, que se anule o que no se renueve el registro de una marca comercial mal empleada, por haberse vuelto de uso común para designar a una variedad.

Es importante señalar que todas las solicitudes de registro de marca presentadas en Chile en relación a clase 31, tanto nuevas solicitudes como renovaciones, son enviadas por el INAPI a la División de Semillas del SAG, para que este informe si la marca en cuestión es registrable, o si corresponde a alguna expresión de uso común en relación a variedades vegetales.

## IX. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE VARIEDADES VEGETALES

- 1.- Al presentarse cada solicitud, hay que efectuar un pago de impuesto de presentación, que asciende a 6,9 UTM.
- 2.- Presentada la solicitud, el Director de la División de Semillas, de acuerdo con el Comité Calificador, la recibe, la analiza y si se acepta a tramitación se le da un número correlativo.
- 3.- El Comité Calificador puede instruir al solicitante a efectuar correcciones necesarias para aceptar a tramitación la solicitud.

<sup>11</sup> Ley N°19.039, sobre propiedad industrial, Artículo 20, letra b) señala: “No podrán registrarse como marcas: ... b) Respecto del objeto a que se refieren, (...) el nombre de las variedades vegetales”.

4.- Si se rechaza a tramitación la solicitud, digamos por falta de novedad o distintividad, o por documentación incompleta, el peticionario puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Si el rechazo deriva de antecedentes incompletos, y mientras no se haya perdido la novedad, existe de cualquier forma la posibilidad de presentar nuevamente la solicitud.

5.- Aceptada a tramitación una solicitud, ella es publicada en el Diario Oficial. Las publicaciones de variedades vegetales aparecen los días 1 y 15 de cada mes, o al día siguiente hábil que corresponda. Si bien la ley no señala plazo para efectuar la publicación, de acuerdo a la Ley sobre Procedimientos Administrativos se entiende que esta publicación debiera ser dentro de los treinta días siguientes (contados de lunes a viernes y excluyendo festivos) a la orden de publicación emitida por el SAG. Si no se publica dentro de ese plazo, el SAG puede reconvenir al solicitante a publicar a dentro de un plazo determinado.

6.- A partir de este momento existe un plazo de sesenta días para que terceros interesados presenten oposiciones. De acuerdo al tenor original de la ley era contado de lunes a sábado, pero actualmente, sobre la base de la Ley sobre Procedimientos Administrativos, este plazo se cuenta de lunes a viernes, excluyendo desde luego los festivos.

7.- De presentarse oposiciones, la resolución del caso queda a cargo del Comité Calificador, que actúa como Tribunal de Primera Instancia. Primeramente, se da traslado al solicitante, para que dentro de un plazo también de sesenta días (en los términos de la Ley sobre Procedimientos Administrativos) proceda a contestar la/s oposiciones. De ser necesario, se puede abrir un período de prueba, de hasta a un máximo de ciento veinte días (en los términos de la Ley sobre Procedimientos Administrativos). Tras esto, la causa queda en estado de fallo, y posteriormente se dicta sentencia.

8.- Ante la decisión final del Comité Calificador existe la posibilidad para las partes de recurrir de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial, dentro de quince días hábiles (en los términos de la Ley sobre Procedimientos Administrativos). Las apelaciones se ven en forma oral, con alegatos de los abogados.

Respecto a la resolución de Segunda Instancia, el artículo 43 de la Ley 19.342 señala expresamente que “En contra de las resoluciones del Tribunal Arbitral [antiguo nombre del tribunal] no procederá recurso alguno”.



Consecuentemente, no procede el Recurso de Casación. No obstante, sí procede el Recurso de Queja.

Esto difiere de las disposiciones que la misma Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial consagra para sus casos propios (marcas, patentes, etcétera), pues para tales casos sí existe recurso de Casación en el Fondo, ante la Corte Suprema de Justicia.

## X. TIPOS DE REGISTRO Y PROTECCIÓN

Habiendo sido aceptada a registro por el Comité Calificador una variedad de registro, se ordena al solicitante a efectuar el pago de los derechos de examinación. Estos derechos de registro ascienden a:

Tipo de DHE según lugar de realización		Tarifa (UTM/variedad)
Ejecución prueba DHE en instalaciones del SAG (No se aplica a frutales o flores)	Prueba base (2 años)	11,0
	Año Adicional	5,5
Ejecución prueba DHE en instalaciones del interesado para especies frutales y forestales	Prueba base (2 años)	23,5
	Año Adicional	11,75
Ejecución prueba DHE en instalaciones del interesado para otras especies	Prueba base (2 años)	19,5
	Año Adicional	9,75

Con esto se obtiene lo que se llama el “Registro Provisorio”, el cual se mantendrá todavía por un par de años, hasta que, concluidas las pruebas de las plantas testigo, se verifique que la variedad reúne efectivamente las características de la descripción con que se presentó inicialmente a registro la variedad. Si las pruebas no son exitosas y demuestran que la variedad no es distinta u homogénea, serán presentadas al Comité para que se anule dicho Registro Provisorio.

Concluido este proceso se concede el “Registro Definitivo”. De cualquier forma, el “Registro Provisorio” tiene, para efectos prácticos, los mismos efectos jurídicos que el “Registro Definitivo”. La protección varietal ya

mencionada, de 15 o de 18 años, según el caso, se cuenta desde el momento de la inscripción y pago de los derechos de “Registro Provisorio”.

En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el título, deberá constar lo siguiente:

- Nombre de la variedad
- Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere
- Resolución respectiva del Comité Calificador
- La mención de si es registro provisorio o definitivo
- Otras menciones que determine el Comité

En el caso de las variedades sujetas a “Registro Provisorio” y a “Registro Definitivo”, el SAG cobra anualmente un derecho de mantención de 3,1 UTM que deben pagarse “antes del 1 de mayo” (esto es, hasta el 30 abril) de cada año. El no pago de estos derechos anuales dentro de plazo es causal de caducidad del registro.

Al respecto, un dato importante. Este plazo del 30 de abril está señalado en el Reglamento, y no en la ley. Consecuentemente, al no ser un plazo legal, sería perfectamente prorrogable, y el SAG actúa con la debida discreción de caso a caso.

## XI. CADUCIDAD Y NULIDAD DE REGISTROS

La ley actual no regula realmente los juicios de nulidad de registro, pero sienta las pautas básicas para los mismos. Básicamente debe entenderse que las causales para una demanda de nulidad son las mismas que para una oposición, pero tampoco estas están claras. De cualquier forma, podemos considerar, entre otras muchas, ciertas causales tanto para la oposición como para la nulidad:

- Que la variedad sea idéntica o muy parecida a otra ya existente
- Que en opinión de una parte interesada la variedad no sea novedosa, distinta, homogénea o estable
- Que su nombre sea confundible al de otra variedad de igual o similar especie
- Puede interpretarse también que es factible interponer oposición si el nombre varietal es similar a una marca similar para productos agrícolas (se ha hecho)

Si bien la ley señala un plazo para oposición, no lo señala para la nulidad. Ahora bien, la práctica del SAG considera que debe mediar un plazo máximo de cinco (5) años entre la fecha de concesión del registro provisorio y la fecha de presentación de la acción de nulidad. Acá cuenta la fecha de presentación (no la de notificación).

De cualquier forma, mediando nulidad o acción oficiosa, de acuerdo a la ley vigente, el Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de una inscripción, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando haya transcurrido el plazo de protección (lo que resulta obvio)
- b) Cuando así lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho
- c) Cuando el obtentor no presente las plantas testigo necesarias para supervisar el desarrollo de la variedad
- d) Cuando el obtentor no mantenga vivas las plantas testigo
- e) Cuando el obtentor, habiendo recibido condicionalmente un registro provisorio, no cumpla presentando los documentos faltantes
- f) Cuando no se paguen los costos de registro o las anualidades de mantención

A todo efecto será declarado nulo el registro, de acuerdo con las normas generales, de comprobarse que la variedad no era realmente novedosa o distintiva al momento de otorgarse el derecho.

## XII. INFRACCIONES

Están reguladas en los artículos 44 a 46 (ambos inclusive) de la Ley de Variedades Vegetales<sup>12</sup>.

El problema central en Chile para implementar y hacer aplicable la Ley de Variedades Vegetales, es que la ley chilena considera que existe infracción solo cuando una variedad es multiplicada, comercializada, etcétera, “como

<sup>12</sup> Las infracciones están reguladas en los artículos 44 a 46 (ambos inclusive) de la Ley de Variedades Vegetales N°19.342.

material de reproducción”, y siempre que exista conocimiento que se trata de una variedad protegida.

Consecuentemente, la comercialización de la fruta como tal no es delito en Chile, al menos todavía. Esto limita mucho la capacidad de acción de los titulares de derechos en Chile, con el resultado de que las acciones criminales por infracción a la ley de variedades vegetales terminan llegando a un punto muerto.

La única forma de estructurar en forma adecuada una querrela criminal sería accionar directamente contra el infractor original, pero esto no siempre es factible, pues generalmente se conoce al exportador de la fruta, pero no al vivero que inicialmente reprodujo sin derecho la variedad. Otra posibilidad es ir hilando, desde el último consumidor de la cadena, hasta llegar al infractor primario. Dado que el tema básico del tipo penal chileno es la mala fe, en ocasiones es factible actuar contra todos los que resulten eventualmente responsables, en grados de infractor, cómplice o encubridor, para poder recabar información hacia atrás.

En Chile, no existe todavía un sistema efectivo para detectar desde su origen la variedad que se está plantando en un campo determinado. Muy por el contrario, en Estados Unidos basta recurrir a la información pública de los posibles infractores para detectar la existencia de plantaciones efectuadas sin respaldo legal.

El tema de las infracciones está regulado en la propia Ley de Variedades Vegetales. La infracción varietal es considerada delito en Chile, aunque conlleva una pena privativa de libertad muy baja.

Para conocer los conflictos son competentes los jueces de garantía correspondientes al domicilio del infractor. Las penas asociadas son, además de una pena de prisión fácilmente remitible y una multa a beneficio fiscal no muy alta, el decomiso (a beneficio del obtentor) y/o destrucción de la mercadería infractora, o la destrucción de la mercadería falsificada, y de los utensilios utilizados en su fabricación.

La legislación criminal chilena contempla la posibilidad de solicitar medidas prejudiciales o precautorias, siendo la más importante la obtención del decomiso de la mercadería en las etapas iniciales del juicio.

Otra forma de acción que se está implementando en Chile, y que aparenta ser más efectiva, al menos en las circunstancias actuales, es la presentación de demandas civiles por daños y perjuicios.

### **XIII. POSIBLES FUTURAS MODIFICACIONES FUNDAMENTALES EN LA NUEVA LEY**

Ha existido un muy accidentado proyecto de modificación de la legislación vigente, que adecua la legislación nacional a la UPOV 91, que ha sido presentado y retirado sin mayor lógica. De hecho, en estos momentos no tenemos proyecto de ley en movimiento. Pero hay ciertos principios que, una vez adecuada la legislación a la UPOV 91, de la forma que sea, debieran significar cambios a la legislación existente. En forma tentativa podemos señalar:

- 1.- Se estarían estableciendo ahora en forma directa plazos de lunes a viernes, en los mismos términos de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y de la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.
- 2.- Se establecería un plazo concreto para solicitar la nulidad de un registro, con una prescripción de cinco años desde la fecha de inscripción. Pero se estaría señalando que no habría prescripción para la nulidad tratándose de registros obtenidos de mala fe.
- 3.- Se señalaría expresamente que contra la resolución del “Tribunal de Propiedad Industrial” (se ha actualizado el nombre) de la Ley 19.039 procederá el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.
- 4.- Se extendería el derecho del obtentor, también, a:
  - a) El producto de la cosecha (en otras palabras, la fruta)
  - b) Las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida (a menos que esta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada). Se entiende por “variedad esencialmente derivada” a aquella que derive principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial
  - c) Aquellas variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida

Aparentemente, esta extensión de los derechos del obtentor no sería retroactiva a los registros ya existentes. Consecuentemente, se aplicaría solo a los registros obtenidos al amparo de la nueva ley. Habría, entonces, registros antiguos, sin protección a la fruta, casi de segunda categoría, y registros nuevos, con protección para la fruta, de primera categoría.

Se ha planteado que se incluya en un artículo transitorio que extienda la nueva protección a los registros antiguos, pero aparentemente no hay intención de hacerlo.

5.- Se acabaría el concepto de “Registro Provisorio”. El registro en adelante sería solo uno, definitivo, otorgado una vez que han terminado las pruebas a la variedad. Pero, de cualquier forma, en el período que media entre la publicación en el Diario Oficial y el otorgamiento del registro (que pueden ser varios años), se establecería un alto grado de protección para el solicitante.

6.- Se extendería el derecho del obtentor a los mínimos temporales de la UPOV 91: veinticinco años para árboles y vides, y veinte años para las demás especies, contados desde la fecha otorgamiento del registro. Pero en este caso sí existiría un artículo transitorio que haría extensivos estos nuevos plazos de protección a los registros antiguos. Esto es bueno.

7.- En relación a “berries”, que actualmente, para efectos de novedad y protección, se asimilan en Chile a los árboles, con la nueva ley se los empezaría a asociar a las “otras especies”, lo que significaría adoptar las prácticas internacionales, como una protección más corta (pasaría a solo veinte años), y la pérdida de “novedad” tan solo después de cuatro años (en vez de seis).

8.- Para la pérdida de “novedad” se empezaría a contabilizar como primer uso también la primera fecha de venta del material de cosecha, y no solo del material de reproducción.

9.- Se ampliarían las causales para el otorgamiento de “licencias no voluntarias”. Se facultaría al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pronunciarse sobre las mismas.

10.- Se estaría limitando drásticamente el “Privilegio del Agricultor”, de forma que rija solo para papas y para algunas especies de propagación por semillas, que serán establecidas en el futuro reglamento de la ley.

11.- Se establecerían ciertas acciones administrativas para quienes no utilicen para el material de reproducción la denominación varietal correcta, o no rotulen bien los productos.

12.- Se establecería la posibilidad de reciprocidad con terceros Estados y organizaciones para lo relativo a aceptar exámenes del material testigo conducidos en el extranjero.

## BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política de la República.

Ley N°19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, 1994.

Reglamento de la ley N°19.342, Decreto N°373 de 1996; y modificación de éste, el Decreto N°198-2015 de fecha 20 de mayo de 2015 (Rectificado el 21 de julio de 2015).

Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, de fecha 20/06/2006, última versión 06/02/2012.

Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, de fecha 29/05/2003 última versión 20/08/2008.

Tratado de Libre Comercio de Chile con los Estados Unidos de América (TLC Chile-EEUU), de fecha 6/6/2003.





## INCREMENTO DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR EN LA LEY CHILENA. ANÁLISIS DE LAS LEYES N°20.959 Y N°20.243, EN RELACIÓN A LA LEY N°17.336. CRÍTICAS A UN ECOSISTEMA DESPROPORCIONADO

### INCREASE OF RELATED RIGHTS IN CHILE. CRITICS TO A DISPROPORTIONATE ECOSYSTEM

RODRIGO LEÓN URRUTIA<sup>1</sup>

**Resumen:** El presente artículo busca analizar la regulación actual de los derechos conexos al derecho de autor en Chile en relación a las recientes leyes especiales, Ley N°20.243 y Ley N°20.959, que han permitido hoy, a nuestro entender, un sistema legal desproporcionado y sin una lógica interna, frente a la luz de los principios generales del Derecho Civil, con los riesgos que ello trae para la racionalidad del sistema de propiedad intelectual en nuestro país.

**Abstract:** This article seeks to analyse the current regulation regarding related rights in Chile jointly with the recent special laws that today, Law N°20.243 and Law N°20.959, in our view, have created a disproportionate legal system that lacks of internal logic, in the light of the general principles of civil law, with the risks that this conveys to the rationality of the intellectual property system of our country.

**Palabras clave:** Derechos conexos al derecho de autor. Legislación nacional. Desproporción. Principios generales de Derecho.

**Key words:** Regarding related rights. Domestic Legislation. Lack of proportion. General principles of law.

<sup>1</sup> Abogado. Posgrado Universidad de Montpellier I. Profesor de Derecho Civil, Universidad Alberto Hurtado. Profesor invitado del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## I. INTRODUCCIÓN

Los recientes cambios a las normas relativas a los derechos conexos al derecho de autor<sup>2</sup>, mediante la dictación de la Ley N°20.243<sup>3</sup> y de la Ley N°20.959<sup>4</sup>, generan problemas de interpretación y aplicación dentro de nuestro sistema jurídico de propiedad intelectual.

Para efectos de estudiar el supuesto mencionado en el párrafo anterior es que procederemos a analizar en una primera parte (A) qué son los derechos conexos frente al derecho de autor y determinar cómo las normas especiales los regulan, para pasar a revisar en la segunda parte (B) si existen problemas particulares de interpretación, calificación o aplicación que generen dichas normas especiales frente al sistema general de propiedad intelectual y los principios del derecho privado, para terminar con unas breves conclusiones.

## II. LOS DERECHOS CONEXOS FRENTE AL DERECHO DE AUTOR

Para analizar los derechos conexos se hace necesario describir en qué consisten los derechos de autor, objeto principal de regulación del régimen de la propiedad literaria y artística, que constituye una especie de propiedad intelectual.

### 1. Derechos de autor

El derecho de autor es aquel derecho de propiedad intelectual que recae sobre una obra artística, científica o literaria, cualquiera sea su forma de expresión y que se constituye y nace desde el momento mismo de la

<sup>2</sup> Para efectos del presente artículo se identifica a los denominados derechos conexos al derecho de autor o derechos vecinos al derecho de autor mediante la nomenclatura de “derechos conexos”, denominación utilizada por la doctrina, en general, como también por la legislación positiva.

<sup>3</sup> Ley N°20.243 que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de febrero del 2008.

<sup>4</sup> Ley N°20.959 que extiende la aplicación de la Ley N°20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de octubre del 2016.

creación de la obra. Este nacimiento del derecho opera por aplicación del denominado “principio de protección automática” reconocido en la mayoría de los países, después de la entrada en vigencia del Convenio de Berna, que es el tratado internacional sustantivo más relevante en materia de derechos de autor a nivel internacional.

El derecho de autor es un régimen de protección de obras intelectuales que genera un conjunto de facultades patrimoniales y morales a favor del titular.

Este conjunto de facultades comprende derechos de carácter patrimonial y derechos de carácter moral que les son propios y característicos dentro del régimen general de la propiedad intelectual<sup>5</sup>.

### **1.1. Derechos morales**

El derecho moral es aquella facultad o prerrogativa imprescriptible e inalienable que tiene todo autor sobre su obra, ya sea para ser asociado a ella, el denominado derecho de paternidad, y para impedir su alteración o modificación que implique desnaturalizar la obra, el denominado derecho de integridad.

En Chile, este derecho moral está regulado en forma general en los artículos 14 y siguientes de la Ley N°17.336 sobre propiedad intelectual.

### **1.2. Derecho patrimoniales**

Los derechos patrimoniales, por su parte y dentro del marco del derecho de autor, constituyen prerrogativas transferibles y de duración limitada que se extinguen por caducidad del derecho<sup>6</sup>. En Chile, los derechos patrimoniales duran la vida del autor más 70 años *post mortem*, por regla general.

<sup>5</sup> La propiedad intelectual se entiende como comprensivo del régimen de la propiedad industrial y del derecho de autor y derechos conexos. No obstante que la Ley N°17.336 se denomina de “Propiedad Intelectual”, hoy la mayoría de la doctrina y legislación comparada e internacional entiende la propiedad intelectual como género y el derecho de autor como una de sus especies. En este sentido, ver la fórmula utilizada por el Anexo 1C del Tratado de la OMC, ADPIC.

<sup>6</sup> Es claro que estos tipos de derechos intelectuales se extinguen por caducidad del plazo de duración de la protección legal y no por efecto de prescripción. Vencido el plazo de protección, la obra pasa a formar parte del patrimonio cultural común y, por lo tanto, la obra es de libre uso, sin que se genere ni aun obligaciones naturales a favor del titular del derecho.

Estos derechos se materializan en las facultades, del autor o titular, de autorizar o prohibir el uso de obras o percibir una remuneración por su uso, en los casos señalados por la ley.

En estos derechos de autor de índole patrimonial, se pueden identificar dos clases principales de derechos, el derecho de reproducción y el derecho de ejecución o comunicación al público.

La reproducción, como su nombre lo indica, es el hecho de hacer copias de la obra o producirla nuevamente. Es decir, la reproducción es “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento (art. 5. u) Ley N°17.336”.

Por otra parte, la ejecución pública o la comunicación pública<sup>7</sup> constituye la facultad del autor o titular de derechos para autorizar o prohibir la difusión de las obras al público sin generación de ejemplares, o como define el artículo 5 v) de la Ley N°17.336.

Comunicación pública: todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

La comunicación pública es una facultad regulada por derecho de autor de reciente data.

Antiguamente, el derecho de autor protegía en forma principal la reproducción, único medio a través del cual se lograba tecnológicamente la distribución de la obra (por ejemplo a través de la edición de libros).

Con el avance y desarrollo de los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, se desarrolló el interés por regular de mejor manera la ejecución pública de obras en vivo y posteriormente con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, en particular Internet, a través de la

<sup>7</sup> Para ciertos autores ambos conceptos son jurídicamente sinónimos.

comunicación pública. Lo anterior fiel reflejo de que actualmente las obras se consumen más por comunicación que por reproducción.

Es así que las legislaciones nacionales, tomando las regulaciones internacionales sobre la materia como ejemplo, empiezan a reglamentar de forma más acabada la comunicación pública.

Tal es así, que en Chile, por ejemplo, la comunicación al público viene a ser definida, legalmente, recién con la Ley N°19.912 publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de noviembre del 2003<sup>8</sup>.

Como concepto, la comunicación al público es la difusión por cualquier medio o procedimiento conocido o que se conozca en el futuro de obras a una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, que puedan tener acceso a la obra sin distribución de copias de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Ahora bien, analizado en forma general qué constituyen los derechos de autor pasemos a estudiar, en forma general, qué constituyen los derechos conexos.

## **2. Derechos conexos al derecho de autor**

Analizados los derechos de autor en el punto anterior, procedemos a analizar las facultades relevantes para el objeto del presente estudio, es decir, las que constituyen los denominados derechos conexos.

Como su nombre lo indica, los derechos conexos son derechos vecinos o conectados al derecho de autor que no recaen sobre una obra en sí, sino sobre formas especiales de difusión de las obras protegidas.

<sup>8</sup> Comunicación pública es todo acto ejecutado por cualquier medio o procedimiento que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Art. 5, v) Ley N°17.336.

Los derechos conexos son facultades, tipificadas en la ley, que protegen no a la obra en sí misma –objeto del derecho de autor–, sino que protegen formas especiales de difusión de esta y que se reconocen a ciertas personas<sup>9</sup>.

Como bien señala la ley, estos derechos conexos, a diferencia del derecho de autor cuyo titular genérico es el “autor”, quien además no es definido legalmente, tienen por titulares a personas identificadas precisa y legalmente.

En este primer punto, notamos la gran diferencia entre los derechos de autor y los derechos conexos.

Los titulares específicos de derechos conexos son i) intérpretes o ejecutantes, ii) productores fonográficos y iii) organismos de radiodifusión. No hay más titulares que estos designados por ley. De lo anterior se deduce, por ejemplo, que en Chile no son titulares de derechos conexos otras empresas o entidades que pueden realizar actividades de difusión de obras sin existir un reconocimiento explícito en la ley, como sí sucede en otros países. Ejemplo de lo anterior lo vemos en el caso de las editoriales o de las empresas audiovisuales que en Chile no detentan derechos conexos.

Volviendo a la difusión, centro del derecho conexo, esta se da, ya sea a través de interpretaciones o ejecuciones por artistas, y en este caso, el artista tiene un derecho conexo sobre su interpretación. La difusión se da también a través de fonogramas o CD producidos por un productor fonográfico, en este caso el productor tiene derecho conexo sobre su fonograma y, por último, la difusión de obras se da a través de una emisión radiofónica o televisiva por un organismo de radiodifusión, en este caso el organismo de radiodifusión tiene un derecho conexo sobre su emisión. Así, cada titular de derecho conexo tiene su respectivo derecho cuyo objeto es específico, una interpretación o ejecución, un fonograma o una emisión, pero nada más.

Como se observa en todos los casos anteriores, los titulares de derechos conexos no tienen derecho sobre la obra en sí, sino que sobre el medio de difusión de esta.

<sup>9</sup> Artículo 65 Ley N°17.336.- Son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que correspondan al autor de la obra. Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá interpretarse en menoscabo de la protección que ella otorga al derecho de autor.

Estos derechos conexos, como recaen especialmente en ciertos tipos de difusión de la obra, constituyen facultades de derecho estricto y limitados que están nominados expresamente en la ley.

Estos derechos conexos generan, también, facultades de orden patrimonial y, muy en menor medida, moral.

Como sucede con la tipificación de los titulares de los derechos conexos y su definición normativa<sup>10</sup>, en materia de facultades sucede otro tanto, dado que es la Ley la que enumera, tipifica y designa, específicamente, cuáles son los derechos conexos para cada tipo específico de titular. No sucede en el caso del derecho de autor que es de índole general.

Otra gran diferencia que se constata entre el derecho de autor y los derechos conexos dice relación con la naturaleza del derecho. Por regla general, los derechos de autor son derechos que otorgan a su titular la facultad de autorizar o prohibir a terceros el uso de la obra; en cambio, en materia de derechos conexos, la regla general es lo que se denomina el derecho a pedir una remuneración por el uso sin que se puedan oponerse los titulares al mismo uso ejecutado por terceros. Solamente se puede pedir un cobro por uso en los casos específicamente señalados en la ley, siguiendo la regla general que gobierna a los derechos conexos, es decir, el de la especialidad legal y, por ende, la necesidad de texto expreso de ley.

Visto someramente las diferencias entre los derechos de autor y los derechos conexos, generalmente regulados en la Ley común en esta materia que es la Ley N°17.336, toca analizar la regulación en las leyes especiales recientes sobre derechos conexos particulares, específicamente, derechos de remuneración en el ámbito audiovisual a favor de titulares específicos.

<sup>10</sup> En materia de derechos conexos, los titulares son identificados y definidos legalmente, a saber, Art. 5, Ley N°17.336. “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: j) artista, intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o expresiones del folclore; k) productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos y l) Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o de televisión que transmite programas al público”. En el caso del derecho de autor, el titular originario, el “Autor”, no es definido por la ley.

### 3. Los nuevos derechos conexos en la ley chilena

A este respecto, es importante señalar que los derechos conexos en Chile se regulan en tres normas, la Ley de propiedad intelectual N°17.336, para la protección de las interpretaciones de los artistas en general; la Ley N°20.243 del 5 de febrero del 2008, que regula los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas específicamente fijadas en una obra audiovisual, llamada comúnmente como Ley de Chile actores. Esta Ley básicamente reconoce el derecho moral de paternidad y de integridad para los actores, en su calidad de intérpretes audiovisuales y un derecho patrimonial de remuneración, específicamente en el Art. 3 de la Ley. Por último, la tercera norma relevante es la reciente Ley intitulada “Ricardo Larraín”, Ley N°20.959 del 29 de octubre del 2016, que extiende la aplicación de la Ley N°20.243 a los “directores y guionistas de las obras audiovisuales”.

En cuanto a estas dos Leyes especiales, la Ley N°20.243 y la Ley N°20.959, debe tomarse en cuenta que ambas reconocen, expresamente, nuevos derechos a los titulares de derechos conexos relativos a interpretaciones audiovisuales.

En primer término, a los actores, titulares de los derechos conexos reconocidos en la Ley N°20.243, se les reconoce el derecho moral de paternidad y el derecho moral de integridad toda vez que señala el Art. 2° de la Ley N°20.243:

Artículo 2°.- Con independencia a sus derechos patrimoniales, e incluso después de la transferencia de estos o de su extinción, el artista, intérprete y ejecutante gozará, de por vida, del derecho a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; y de oponerse a toda deformación, mutilación u otro atentado sobre su actuación o interpretación, que lesione o perjudique su prestigio o reputación.

El ejercicio de estos derechos es transmisible a los herederos del artista intérprete y ejecutante, que tengan el carácter de legitimarios, de acuerdo a los órdenes abintestato establecidos en la ley. Estos derechos son inalienables, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Debemos entender que estos derechos morales no se aplican ni reconocen a los sujetos de derechos regulados en la Ley N°20.959, es decir, a los directores y guionistas de las obras audiovisuales, al no ser mencionados los derechos morales, expresamente, en dicha Ley especial. Lo anterior es muy relevante en la medida que ni el director ni el guionista tienen derechos morales sobre sus aportes en la producción de la película frente al



productor cinematográfico, que es el titular de los derechos de autor sobre la película cinematográfica<sup>11</sup>.

Tal es así que el único derecho reconocido a directores y guionistas es, precisamente, el derecho patrimonial de remuneración mencionado en la misma Ley N°20.959 en su Art. 1°:

Artículo 1.- Los directores y guionistas de las obras audiovisuales gozarán también del derecho irrenunciable e intransferible a percibir la remuneración establecida en el artículo 3 de la Ley N°20.243, con las limitaciones y excepciones contenidas en el Título III de la Ley N°17.336, cuando sean procedentes.

Para los efectos de esta ley, y por aplicación de la disposición antes citada, debe entenderse que este derecho no admite renuncia o cesión, en cualesquiera actos o contratos que el director o guionista celebre, sea para el uso de sus obras o para la transferencia de sus derechos patrimoniales. Asimismo, la obligación de no ejercer el derecho o de no integrarse a una entidad de gestión colectiva para su ejercicio, establecida o pactada en cualquier forma, se tendrá por no escrita y será nula para todos los efectos legales.

El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente y su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la citada Ley N°17.336.

De lo anterior se deducen una serie de conclusiones particulares, por nombrar en este estado algunas:

- a) Que la Ley N°20.959 no reconoce al director y guionista audiovisual, los derechos morales reconocidos en la Ley N°20.243 a los intérpretes audiovisuales.
- b) Que la norma prohibitiva contenida en el inciso segundo del Art. 1 de la Ley N°20.959 no se aplica a los titulares de derechos conexos regulados en la Ley N°20.243, por no estar mencionada en la misma, es decir, la norma que señala “la obligación de no ejercer el derecho o de no integrarse a una entidad de gestión colectiva para su ejercicio, establecida o pactada en cualquier forma, se tendrá por no escrita y será nula para todos los efectos legales”. Esto es muy relevante, pues la disposición aplica exclusivamente a la Ley N°20.959 y no a la Ley

<sup>11</sup> El productor es dueño de la película por norma expresa, Art. 25 de la Ley N°17.336.

N°20.243 ni a la Ley N°17.336 por ser una norma prohibitiva de fuente legal especial y, por lo tanto, de interpretación estricta.

- c) Se reafirma, como sucede en la misma Ley N°20.243 como en la Ley general 17.336, que el derecho conexo puede ser administrado directamente por el titular del derecho, por sí o mandatario convencional o legal, sin que haya en Chile gestión colectiva de derechos intelectuales obligatoria. Esto es claro como ha señalado la doctrina, “la incorporación a las entidades de gestión de derechos conexos no puede sino ser voluntaria. La fórmula jurídica aplicable es la del mandato y no la del aporte (societario)”<sup>12</sup>.

Por otra parte, resulta relevante mencionar el Art. 2 de la Ley N°20.959 que reafirma lo señalado en el Art. 29 inciso segundo de la Ley N°17.336.

Artículo 2.- En el caso de la comunicación al público de las obras cinematográficas extranjeras que se realice en las salas de cine, a que se refiere el literal a) del artículo 3 de la Ley N°20.243, el pago de la remuneración que corresponde realizar, respectivamente, a directores y guionistas, y a los artistas intérpretes y ejecutantes, se realizará conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley N°17.336, actuando el exhibidor como retenedor.

Sin lugar a dudas, este artículo es muy relevante, pues se concluye que la obligación de pago de derechos intelectuales por parte del distribuidor cinematográfico solamente aplica a la Ley N°17.336 y a la Ley N°20.959 pero no a la Ley N°20.243, toda vez que esta Ley no lo menciona expresamente. De ahí se deduce que el pago que hace una empresa de cine o exhibidor de la película del derecho de remuneración de la Ley N°20.243 no pueda ser trasladado al distribuidor como sí sucede con los derechos de remuneración de la Ley N°17.336 y de la Ley N°20.959. Esto, sin perjuicio que se menciona, expresamente, a artistas, intérpretes y ejecutantes, en la medida que deberían serlo los generales de la Ley N°17.336, al no mencionarse expresamente que se trata de aquellos audiovisuales regulados en la Ley N°20.243.

<sup>12</sup> Lucas A., Lucas H.J., *Traite de la propriété littéraire et artistique*. LITEC, 2001, p. 694.

### III. PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN DE NUEVOS DERECHOS CONEXOS EN EL SISTEMA CHILENO DE DERECHO DE AUTOR

De todo lo anterior, podemos identificar una serie de problemas de integración de los nuevos derechos reconocidos por las Leyes N°20.243 y N°20.959.

Primero, el regular nuevos derechos conexos requiere, necesariamente, que exista algún tipo de justificación legal tan importante que implique el reconocimiento de un derecho de propiedad especial.

Los derechos conexos son derechos de propiedad especiales en los términos del Art. 582 del Código Civil.

Si reconocemos nuevos derechos de propiedad, la decisión debe ser muy bien analizada y pensada y no sometida a *lobby* por mucha fuerza política que represente.

El reconocer nuevos derechos debe estar amparado dentro de un análisis de contexto del ecosistema en que se insertan dichos derechos. Si yo reconozco un derecho que no se relaciona en forma clara con su contexto legal sistémico, sin lugar a dudas se van a generar serios problemas de aplicación e interpretación al momento de ser aplicadas por los tribunales de justicia<sup>13</sup>.

El problema que se está generando en Chile es que la regulación de los derechos conexos se está haciendo en forma parcelada de tal manera que hoy existe un ecosistema de derechos caótico en que los usuarios de obras y de las difusiones de las mismas, se encuentran totalmente a la deriva, en particular, en cuanto a los nuevos derechos y la forma de fijar las tarifas por uso y el monto de las mismas. En este punto, claramente son responsables las entidades de gestión colectiva llamadas a administrar estos nuevos derechos.

<sup>13</sup> Un ejemplo de lo anterior, fuera del campo de la propiedad intelectual, se ha dado con la institución de la compensación económica en derecho de familia. Al momento de tratar de calificar jurídicamente la institución son varias las teorías excluyentes, entre sí, y que, por tanto, hacen aplicables estatutos legales supletorios que difieren totalmente unos de otros, con la consecuente contradicción lógica básica que se genera.

Segundo problema, la Ley N°20.959 al reconocer el derecho de remuneración confunde dos tipos de derechos diferentes. El director como titular de derecho conexo y el guionista como titular de derecho de autor.

Lo anterior lo podemos explicar con un ejemplo simple. El director, como sujeto de derecho de remuneración de la Ley N°20.959, tiene un derecho conexo al interpretar el guion que le es entregado. El reconocer derechos de autor al director implicaría reconocer que este debe dar su autorización de uso de su obra cinematográfica, por ejemplo, para un remake de la película, lo que es absurdo. Es como que el actor tenga el derecho a autorizar o prohibir el uso posterior del personaje que interpretó, por otro actor. Eso es precisamente confundir la calificación jurídica del derecho, de derecho conexo a derecho de autor. Por otra parte, el guionista es titular del derecho de autor, no de derecho conexo, en eso no hay dudas, en la medida que es autor de una obra literaria, en este caso, el guion.

Al unificar, en un mismo derecho de remuneración, derechos conexos del director con derechos de autor del guionista, la Ley N°20.959 está sembrando claros problemas de calificación futuros.

Tercer problema, la gran crítica que se puede hacer a estas dos normas especiales es que han buscado regular legalmente problemas que se deben solucionar por la vía gremial o sindical más que por el derecho de propiedad. Efectivamente, un problema de negociación contractual que debe ser suplido por la fuerza sindical o gremial se busca solucionar con una norma legal reconociendo derechos de propiedad especiales inexistentes a nivel internacional<sup>14</sup>.

Cuarto problema y último, se relaciona a las críticas que afectan al sistema de gestión colectiva en Chile como tal.

Nuestro país reconoce legalmente desde el año 1992<sup>15</sup>, con la modificación a la Ley N°17.336, la institución del sistema de gestión colectiva en Chile.

Este sistema ha sido tan efectivo en la gestión de cobro de derechos que han surgido varias entidades de gestión<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Ejemplo de esto lo vemos en la Ley N°20.959 que reconoce derechos nuevos no reconocidos a nivel internacional.

<sup>15</sup> Mediante la Ley N°19.166.

<sup>16</sup> Véase, por ejemplo, la cuenta anual de la entidad de gestión colectiva más antigua de nuestro país, la SCD en <http://www.scd.cl/www/index.php/nuestra-sociedad/scd-transparente/>

Por ejemplo, SCD, CREA IMAGEN, EGEDA, CHILEACTORES, PROFOVI, ATN, etcétera; son entidades de gestión colectiva reconocidas en Chile que fijan, publican y cobran tarifas por conceptos de derechos de autor o derechos conexos. Resulta llamativo que la Ley les permita obtener el 30% de lo cobrado por gastos de administración.

Como bien ha señalado la doctrina extranjera, “teóricamente, la gestión colectiva de derechos presenta numerosas ventajas, no solamente para los autores compositores o los titulares de derechos conexos, que no podrían, en caso contrario, explotar racionalmente sus obras, pero igualmente para los usuarios que pueden así tener acceso a las obras de una manera simple y relativamente económica. En realidad lo que es realmente criticable no es el principio de la gestión colectiva, sino la manera en que la mayoría de las EGC (entidades de gestión colectiva) están organizadas y administradas...”<sup>17</sup>.

Se ratifica lo anterior, por ejemplo, en el caso SGAE, entidad de gestión colectiva española de música en que se habrían defraudado más de 30 millones de euros en el denominado caso SAGA o los 160 millones de euros en fondos mal distribuidos, según noticias recientes<sup>18</sup>.

Lo que queremos hacer presente es que la gestión colectiva, de suyo buena, debe ser objeto de grandes modificaciones en nuestro país.

Por de pronto, estimamos que la fijación de tarifas y el cobro de las mismas deberían estar separados en diferentes instituciones y no en una misma. No es bueno que quien cobre además fije el monto de la tarifa, de manera de evitar claros conflictos de interés. El sistema de regulación de tarifas actual reconocido en la Ley N°17.336 mediante mediación y arbitraje<sup>19</sup>, se ha visto totalmente inoperante. Desde que se implementó el sistema de mediación y arbitraje de tarifas el año 2010 no ha habido un solo caso, como claramente algunos querían, es decir, en seis años nunca se ha utilizado el sistema y es probable que nunca se utilice.

Por otra parte, es muy importante reducir los montos destinados a la administración de las entidades de gestión colectiva. El 30% de lo recaudado para gastos de administración es demasiado alto, debiendo ser porcentajes

area-financiera/reporte-de-rendicion-de-cuentas-financieras/

<sup>17</sup> Bertrand, Andre R., *Droit d’auteur*, Dalloz, 2010, p. 113.

<sup>18</sup> <http://www.elmundo.es/cultura/2016/10/12/57fd6498468a6e6128b45a4.html>, consultado el 2 de noviembre del 2016.

<sup>19</sup> Ver Art. 100 bis y siguientes de la Ley N°17.336.

menores que redunden en una mejor y mayor distribución de derechos a los mismos titulares.

Adicionalmente, se hace necesario un organismo técnico público especial que pueda fiscalizar a las entidades de gestión colectiva, hoy inexistente<sup>20</sup>. Creemos que el Departamento de derechos intelectuales dependiente de la DIBAM podría ser el ideal para ello. Sin un organismo independiente que fiscalice el cobro y, particularmente, el reparto del dinero cobrado, se fomentan claroscuros que afectan la legitimidad del sistema en su conjunto, tanto desde la perspectiva de los autores como de los usuarios.

Una regla básica, no del todo operante en Chile, es que la distribución de derechos recaudados debe hacerse en base al uso efectivo de repertorio de obras u objetos de derechos conexos, pues en estas materias estamos en el ámbito de los derechos de propiedad y no de la seguridad social. De lo anterior un ejemplo; el caso de los fondos colectados por la entidad de gestión colectiva pero no distribuidos por no haber claridad de los repertorios involucrados o los titulares respectivos o bien porque en virtud del principio de reciprocidad<sup>21</sup> no hay derecho a cobro. ¿Puede la entidad de gestión colectiva usar dichos fondos?

Un pago o distribución de dinero cancelado por un usuario por concepto de tarifa que recibe un titular cuyas obras, interpretaciones, fonogramas o emisiones no son efectivamente usadas por usuarios en Chile, es ilegal al no tener causa de pago. Volvemos a recalcar, porque estos derechos constituyen derechos de propiedad no derechos de seguridad social; mi derecho lo puedo donar si quiero pero no se me puede obligar a ello.

<sup>20</sup> Aun cuando estas entidades son personas jurídicas de derecho privado sin fin de lucro y quedan al amparo del Ministerio de Justicia, estimamos que este nada tiene que hacer o puede hacer en estas materias.

<sup>21</sup> Sin perjuicio que se pueda alegar la aplicación del principio del trato nacional en virtud del Convenio de Berna resulta relevante tomar en cuenta lo señalado en la historia de la Ley N°17.336 en que expresamente se reconoce como principio aplicable general el de la reciprocidad y no la del trato nacional, en lo que dice relación con la condición jurídica del titular extranjero no domiciliado en Chile.

#### IV. CONCLUSIONES

Con las páginas anteriores hemos querido poner de relieve la problemática actual que existe en Chile sobre los derechos conexos, en particular, los relacionados con el ámbito audiovisual.

Al momento de legislar y reconocer nuevos derechos de propiedad no se pueden dictar normas en caliente, por efectos de un *lobby* que deja muy mal parado la base democrática que toda ley debe tener.

Técnicamente criticables, las Leyes N°20.243 y N°20.959 han venido a generar problemas de interpretación y de aplicación práctica, reafirmando además las falencias claras que hoy tenemos en Chile respecto a la correcta fiscalización y funcionamiento de las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales.

Se hace imperioso mejorar la normativa señalada en tiempos de transparencia, participación y democracia activa que hoy existen en Chile.

#### BIBLIOGRAFÍA

Bertrand, Andre R., *Droit d'auteur*, Dalloz, 2010, P. 113.

Lucas A., Lucas H.J., *Traite de la propriete litteraire et artistique*, Litec, 2001, p. 694.





## SISTEMÁTICA DE LOS RECURSOS PROCESALES EN PROCEDIMIENTOS DE LA COMPETENCIA MARCARIA

## SYSTEMATICS OF PROCEDURAL REMEDIES IN TRADEMARK PROCEEDINGS

MARCOS MORALES ANDRADE<sup>1</sup>

**Resumen:** Este trabajo analiza los recursos procesales pertinentes relacionados con la tramitación de registro de marcas comerciales y los procedimientos contenciosos asociados. Se propone una sistematización de tales recursos, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, así como los órganos competentes en cada caso. A la vez, se utiliza una metodología que distingue los recursos contemplados en la normativa especial de aquellos regulados en la normativa común, tanto administrativa como jurídico-procesal. En relación a los primeros –recurso de corrección por error de hecho y recurso de apelación– se explica su procedencia, tramitación y efectos. Igualmente, se analiza la procedencia de cada recurso según el tipo de resolución y el órgano del cual emana.

**Abstract:** This paper analyzes the pertinent procedural remedies related to the registration process of trademarks and the associated contentious procedures. It proposes a systematization of such remedies, both in administrative and jurisdictional stage, as well as the competent bodies in each case. At the same time, a methodology is used that distinguishes the remedies contemplated in the special law from those regulated in the ordinary law, both administrative and legal-procedural. In connection to the first ones –correction due to factual error and recourse of appeal– this work explains their applicability, processing and effects. Likewise, the applicability of each remedy is analyzed according to both the type of resolution and the body from which it is issued.

<sup>1</sup> Abogado, Universidad Católica. Magíster en Derecho Privado Universidad de Chile. Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Controversias NIC Chile. Autor del libro *Derecho Marcario*, y coordinador de los textos *Temas Actuales de Propiedad Intelectual* y *Estudios de Derecho y Propiedad Intelectual*. Ha sido consultor de la OMPI. Actualmente es Asesor del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y profesor invitado del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

**Palabras clave:** Recursos procesales. Etapas administrativas y jurisdiccionales. Tramitación de registro de marcas comerciales.

**Key words:** Procedural remedies. Administrative and jurisdictional stage. Registration process of trademarks.

El presente trabajo tiene por objeto sistematizar y desarrollar los recursos procedentes en los procedimientos administrativos y contenciosos de competencia de los órganos de la competencia marcaria, a saber, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI).

La importancia de la temática se justifica desde que en esta especialidad confluyen diversas normativas que contemplan recursos procesales, a saber, la propia ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial (LPI)<sup>2</sup>, la ley N°20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (LINAPI), el Código de Procedimiento Civil (CPC), el Código Orgánico de Tribunales (COT) y la ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de las Administración del Estado (LBPA).

## 1. ESQUEMA GENERAL

La procedencia de los recursos procesales pertinentes en la competencia marcaria puede sistematizarse conforme a la especialidad de los mismos, a la naturaleza del procedimiento en que inciden y a la naturaleza de la resolución recurrida.

- a) Son recursos *especiales* contemplados en la normativa del ramo, los recursos de reclamación, corrección por error de hecho y de apelación contemplados en la LPI. Los restantes recursos pertinentes son aquellos *comunes* contemplados en la normativa común sobre derecho administrativo (LBPA y LOCBGAE) y procesal (CPC y COT).
- b) En cuanto a la *naturaleza del procedimiento* en que inciden los recursos, son recursos propios de los procedimientos *administrativos* marcarios el recurso de reclamación contenido en la LPI –exclusivo del procedimiento de solicitud de registro de marca y por tanto no común a cualquier procedimiento administrativo– y los recursos administrativos generales de reposición y jerárquico (LBPA), cuando son procedentes. Son recursos procedentes en los

<sup>2</sup> Dicha Ley 19.039 experimentó profundas modificaciones en virtud de la Ley 19.996, publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de marzo del 2005 y cuya entrada en vigencia data del 1° de diciembre del 2005, como consecuencia de la dictación de su reglamento de ejecución. Posteriormente, la ley N°20.160, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero del 2007 y en vigor desde esa fecha, introdujo nuevas modificaciones a dicha normativa.

procedimientos *contenciosos* marcarios los recursos de reposición judicial (aquella contenida en el CPC por oposición a la reposición administrativa) y aclaración, rectificación o enmienda contenido en el CPC. Finalmente, son recursos *comunes* a los procedimientos administrativos y contenciosos, los recursos de corrección por error de hecho (LPI), apelación especial (LPI/CPC) y casación en el fondo (LPI/CPC).

- c) Respecto de la *naturaleza de la resolución recurrida*, los *decretos y autos* siempre son susceptibles de reposición (art. 181 CPC). Contra las *sentencias interlocutorias* procede la reposición *especial*, en los casos expresamente contemplados en la ley, y el recurso de apelación, si se hubiere dictado en primera instancia (art. 17 bis B LPI). Las *sentencias definitivas* son recurribles de apelación o de casación en el fondo, dependiendo de si se han dictado en primera o segunda instancia, y en todo caso son recurribles de aclaración, rectificación o enmienda. Finalmente, el recurso de corrección por error de hecho es procedente contra toda resolución, cualquiera sea su naturaleza, dictada por cualquier órgano de la competencia marcaria.

## 2. RECURSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 19.039

### 2.1 RECURSO DE CORRECCIÓN POR ERROR DE HECHO

#### a) Generalidades

El recurso de corrección por error de hecho es, junto con el de apelación, uno de los recursos especiales contemplados en la normativa marcaria. Dicho recurso está contenido en el art. 17 bis A LPI en los siguientes términos:

Dentro de quince días contados desde la fecha de su notificación, tanto en primera como en segunda instancia, podrán corregirse, de oficio o a petición de parte, las resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales haya mediado oposición que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratándose de resoluciones recaídas en procedimientos en los cuales no haya mediado oposición, estas podrán corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelación de la resolución que pone término al procedimiento de registro.

Conforme al precepto transcrito, la corrección de resoluciones constituye, por un lado, una *facultad* para el órgano resolutorio y, al mismo tiempo, un *recurso* que la ley franquea al interesado o las partes. Tanto la facultad oficiosa del órgano marcario como el recurso destinado a corregir resoluciones son regulados por reglas distintas, las cuales también difieren dependiendo si el procedimiento en que se ejercen es contencioso o meramente administrativo<sup>3</sup>. Con todo, las causales son comunes tanto a la facultad oficiosa de corrección como al recurso homónimo.

Según el texto expreso del art. 17 bis A LPI, los requisitos para la procedencia de corrección son los siguientes: a) Que la facultad o el recurso se ejerzan contra de una *resolución*. b) Que la resolución *contenga o se funde* en un error. c) Que el error sea *de hecho*. d) Que el error de hecho sea *manifiesto*.

En razón de lo expuesto, es evidente la diferencia entre el recurso/facultad que nos ocupa con el símil contenido en el CPC y que consiste en la aclaración, agregación o rectificación de errores u omisiones cometidos en la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria. Este último difiere de la facultad/recurso de corrección por error de hecho no solo en cuanto a las resoluciones contra las cuales procede, sino especialmente en la *magnitud* de la corrección.

### **b) Facultad oficiosa de corrección**

La facultad oficiosa de corrección puede ser ejercida tanto por el Director de INAPI como por el TDPI (art. 17 bis A LPI) y difiere el plazo para ejercerla, según el tipo de procedimiento.

Así, en los procedimientos *administrativos* no existe un plazo para su ejercicio, a menos que se utilice en contra de la resolución definitiva, caso en el cual el plazo para ello es el mismo que para deducir el recurso de apelación, vale decir, quince días desde la notificación de la resolución objeto de corrección.

<sup>3</sup> Es conveniente traer a colación aquí una cuestión de orden terminológico. El recurso que nos ocupa comúnmente es conocido en la práctica como recurso de *rectificación*, aunque el precepto que lo contiene no recurre a dicha expresión cuando lo establece y regula su finalidad y requisitos. En efecto, con arreglo a dicha disposición, “este recurso tiene por finalidad la corrección de ciertas resoluciones, de manera que parece más apropiado denominarlo recurso de corrección por error de hecho”, lo cual no solo ayuda a la propiedad de los términos, sino que permite diferenciarlo adecuadamente de su símil contenido en el art. 182 CPC (recurso de aclaración, rectificación o enmienda).

No existe una regla general aplicable expresamente a todos los procedimientos *contenciosos*. Sea por decisión del legislador o por inadvertencia, la redacción del art. 17 bis A LPI limita esta facultad –y también el recurso análogo– solo a los procesos contenciosos de oposición, surgiendo la duda acerca de si procede o no para los demás procesos contenciosos. Más aún, dada la redacción de la norma, en rigor podría sostenerse que la regla para los procesos contenciosos distintos de la oposición rige la regla aplicable a los procedimientos administrativos, vale decir, ausencia de plazo, lo cual, junto con forzar al rechazo de dicha interpretación, ratifica la impropiedad de la norma.

En cuanto a las autoridades que pueden ejercer esta atribución, el art. 17 bis A señala que procede tanto en primera como en segunda instancia, con lo cual es aplicable tanto al director de INAPI como el propio TDPI, aunque entendemos que también puede ser ejercida por el conservador de Marcas dentro de su ámbito de competencia, la cual se ejerce en primera instancia.

### **c) Recurso de corrección por error de hecho**

Si bien existe una diferencia en su plazo de interposición, es posible metodológicamente abordar de manera conjunta tanto el recurso de corrección por error de hecho administrativo, como aquel que puede deducirse en procedimientos contenciosos.

En cuanto a su procedencia atendido el tipo de procedimiento en que incide, rige lo dicho más arriba acerca de la defectuosa redacción de la norma del art. 17 bis A LPI y su dudosa aplicación a los procedimientos contenciosos distintos al procedimiento de oposición.

Tratándose del recurso de procedimientos *administrativos*, no existe plazo para interponer este recurso, a menos que se interponga en contra de la resolución definitiva, caso en el cual el plazo para ello es el mismo que para deducir el recurso de apelación, vale decir, quince días desde la notificación de la resolución objeto de corrección. En los procedimientos *contenciosos* (de oposición), este recurso debe ser interpuesto dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la notificación de la resolución objeto de la corrección (art. 17 bis A LPI).

El referido plazo de quince días –cualquiera sea el tipo de procedimiento en que proceda– es un término legal (está contenido en la LPI) y, por tanto, *fatal e improrrogable*, debiendo descontarse para su cómputo los días sábado,

domingo y festivos (art. 11 LPI), lo que equivale a señalar que *solo se cuentan los días lunes a viernes de cada semana, descontándose los feriados*. Además, debe tenerse presente que, por aplicación de las reglas generales, este plazo *expira a la medianoche del último día* (art. 48 inc. 1 CC).

## 2.2 RECURSO DE APELACIÓN

### a) Procedencia de la apelación

La normativa marcaría establece una vía de impugnación de las resoluciones definitivas dictadas por el director de INAPI, cual es el recurso de apelación, cuyo conocimiento y resolución corresponde al TDPI, que es el tribunal marcario de segunda instancia.

El recurso de apelación no está definido en la LPI, la cual solo alude a su procedencia, plazo de interposición y tribunal competente para conocer del mismo. Dispone el art. 17 bis B LPI:

En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.

En consecuencia, y con arreglo a las reglas generales y a la normativa especial, el recurso de apelación puede ser definido como aquel “recurso ordinario que la LPI concede a la parte que se siente agraviada por una resolución definitiva o interlocutoria dictada por el Director de INAPI, para recurrir al TDPI a fin de que este último la revoque o modifique, con pleno conocimiento de los antecedentes, tanto en los hechos como en el Derecho”. En ausencia de normas especiales debe entenderse que el recurso de apelación marcario tiene por *finalidad* obtener que el TDPI *enmiende con arreglo a Derecho* una resolución definitiva o interlocutoria dictada por el director de INAPI.

El recurso de apelación es un recurso *común* a los procesos contenciosos y meramente administrativos, porque la disposición del art. 17 bis B

LPI los declara procedente tanto en los procesos en los cuales haya o no mediado oposición<sup>4</sup>.

### **b) Interposición del recurso de apelación**

La interposición del recurso de apelación está sujeta a los siguientes requisitos: a) *Debe ser interpuesto dentro del plazo legal*. Conforme lo dispone el art. 17 bis B LPI, el recurso de apelación debe interponerse “en el plazo de quince días, contado desde la notificación de la resolución”. Por tratarse de un término de días contenido en la LPI, reviste el carácter de plazo *fatal* (art. 11 LPI) e *improrogable*. En cuanto al cómputo, se descuentan los días sábado y feriados (art. 11 LPI), lo que equivale a señalar que solo se cuentan los días lunes a viernes de cada semana, descontándose los feriados. Igualmente, conforme a las reglas generales, dicho plazo expira a la medianoche del último día (art. 48 inc. 1º CC). b) *Debe contener fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas*. El art. 17 bis B inc. 4º LPI dispone que el recurso de apelación especial se rige, en lo concerniente a su interposición y tramitación, por las reglas del CPC y COT (art. 189

<sup>4</sup> Con todo, la denominación común de este recurso para ambos tipos de procedimientos no significa que siempre revista la naturaleza jurídica propia de una apelación. En efecto, tratándose de apelaciones en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el director de INAPI en procesos meramente administrativos, vale decir, en que no existe contienda entre partes, no se está realmente ante un verdadero recurso de apelación propiamente tal –de ello solo tiene el nombre– dado que en tales supuestos la resolución impugnada no ha sido dictada por un órgano ejerciendo jurisdicción. En realidad, estas hipótesis suponen un conflicto entre un particular y un órgano del Estado, surgido con motivo de un acto administrativo dictado por este último, conflicto que es conocido y resuelto por un órgano independiente, con lo cual concurren todos los presupuestos de una materia contencioso-administrativa.

Sin embargo, el procedimiento establecido en la LPI (que se remite a las reglas generales del CPC y COT) para la tramitación del recurso de apelación es uno solo, sin distinguir si se trata de una apelación contra una resolución dictada en proceso contencioso o no contencioso. De esta manera, se da la situación anómala de que cuando se recurre en contra de una resolución definitiva dictada en proceso no contencioso, el TDPI no puede solicitar informe al órgano recurrido (no cuenta con facultades en ese sentido) en relación a los motivos de su decisión impugnada, con lo cual se rompe el principio de bilateralidad de la audiencia. Otra anomalía es que se trata de un procedimiento en única instancia, ya que no se contempla la posibilidad de recurrir de apelación en contra de la resolución dictada por el TDPI. Con todo, me parece preferible reconocer que en estos casos se trata de un procedimiento de naturaleza contencioso administrativa, con todos los defectos procesales que conlleva, antes que simplemente limitarse a sostener que se está ante un típico recurso de apelación propiamente tal, cuando per se no lo es. Con todo, en razón de la regulación contenida en la normativa marcaria, se sigue aquí un tratamiento unitario tanto para el recurso de apelación propiamente tal, esto es, la segunda instancia (procesos contenciosos), como para el recurso especial contencioso administrativo (procesos puramente administrativos).



CPC). c) *Debe acompañarse al escrito el comprobante de pago de los derechos fiscales de apelación*. El art. 18 bis C LPI dispone que “La presentación de apelaciones estará afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo”. El referido tributo de apelación (2 UTM) es un derecho a beneficio fiscal (art. 18 bis E LPI). d) *Debe ser interpuesto ante INAPI*. El art. 17 bis B LPI, al regular la procedencia del recurso de apelación, señala que este recurso es “para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial”. La disposición, ciertamente, no es clara acerca de cuál es el órgano ante el cual se debe *interponer* el recurso, pero dicha solución es imperiosa conforme a las reglas generales y resulta armónica también con la naturaleza de este recurso, ya que así el tribunal *a quo* puede tomar conocimiento de la interposición del recurso y no continuar con la tramitación. En la práctica, se procede de este modo.

El escrito de apelación es la primera comparecencia ante el TDPI, puesto que no es necesario en materia marcaria *hacerse parte* en alzada (art. 17 bis B inc. 5° LPI). En consecuencia, a este respecto rigen las reglas generales sobre la materia, contenidas en la ley N°18.120 sobre Comparecencia en Juicio, plenamente aplicables a los procedimientos contenciosos marcarios dada la amplia redacción de los arts. 1° inc. 1° y 2 inc. 1° de dicha ley<sup>5</sup>, que regulan la comparecencia ante *cualquier tribunal*, sea este ordinario o *especial*, y el TDPI es precisamente un tribunal *especial*. Lo anterior significa que el escrito de apelación debe contener los requisitos de *patrocinio y poder*, exigencias aplicables tanto a los procedimientos contenciosos como para aquellos meramente administrativos<sup>6</sup>.

Una vez interpuesto el recurso de apelación, corresponde al Director de INAPI analizar el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia e interposición de este recurso.

<sup>5</sup> Así también ha resuelto el TDPI en resolución de fecha 15/09/1998, rol TDPI N° 484-97. Similares consideraciones, aunque más concisas, fueron expuestas en la resolución de fecha 25/09/1998, rol, TDPI N° 549-97.

<sup>6</sup> Lo anterior encuentra su fundamento en el carácter contencioso-administrativo que ostenta el TDPI cuando conoce de apelaciones en procesos administrativos registrales. Sin embargo, existen algunos precedentes de los cuales pareciera desprenderse que el TDPI considera aplicables las exigencias de comparecencia indicadas únicamente para los procesos *contenciosos entre partes* (oposición, nulidad). Así, por ejemplo, fallo de fecha 15/09/1998, rol TDPI N° 484-97.

El recurso de hecho recibe amplia aplicación en la práctica marcaria, y como no existen normas especiales sobre el particular, se aplican las disposiciones de los arts. 203, 204, 205 y 206 CPC, los cuales no presentan ningún interés o novedad específicos en materia marcaria, por lo cual rigen íntegramente las reglas procesales comunes.

Conforme a lo dispuesto en el art. 17 bis B inc. 2° LPI, el recurso de apelación procede en *ambos efectos*, lo cual significa que el tribunal *a quo* queda privado de competencia para continuar conociendo de la causa en que incide el recurso de apelación, mientras la apelación no termine por alguno de los modos establecidos en la legislación (arts. 191 y 193 CPC). Esta regla tiene enorme incidencia en los procesos con multiplicidad de oponentes, caso en el cual la apelación interpuesta por uno de ellos hace suspender los restantes procesos.

### **c) Tramitación y fallo del recurso de apelación**

Rigen a este respecto las reglas generales contenidas en el CPC y COT por expresa disposición de lo dispuesto en el art. 17 bis B LPI, con la salvedad de que el apelante no está sujeto a la carga de comparecer en segunda instancia a proseguir la tramitación del recurso interpuesto (art. 17 bis B inciso final LPI)<sup>7</sup>.

El TDPI ha adoptado en la práctica una modalidad para conocer y resolver los asuntos de su competencia: conoce *previa vista de la causa* las apelaciones deducidas contra sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en procesos contenciosos, mientras que las demás apelaciones –incluyendo aquellas interpuestas contra resoluciones definitivas dictadas en procesos administrativos– son conocidas *en cuenta*, ello a menos que el apelante solicite alegatos, dentro del término para comparecer en alzada.

El fallo de alzada es susceptible del recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182 inc. 1° CPC), recurso de corrección por error de hecho (art. 17 bis A LPI) y casación en el fondo (art. 17 bis B inc. 3° LPI).

<sup>7</sup> Dicha disposición es fruto de la reforma del año 2007, habiéndose producido en esta y la reforma del año 2005 un período en el cual la regla rigió la regla general de la comparecencia en alzada y la subsecuente declaratorias de deserción (art. 201 inc. 1° CPC), lo que fue una práctica común en aquella época.

### 3. RECURSOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

La LBPA establece y regula en los artículos 53 y siguientes diversos recursos administrativos, a saber, los recursos de reposición, jerárquico, invalidación y revisión, los cuales son procedentes en todo procedimiento administrativo<sup>8</sup>. Sin embargo, su pertinencia en los procesos de la competencia marcaría está condicionada por los alcances de dos preceptos que los limitan o excluyen.

En efecto, es necesario tener presente al efecto la disposición del art. 5° LINAPI, que dispone: “Contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional que sean apelables ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederán los recursos administrativos contemplados en la ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni en la ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”. La regla anterior debe ser analizada, además, a la luz de lo dispuesto en el art. 59 inc. 4 LBPA, conforme a la cual “No procederá recurso jerárquico contra los actos de [...] los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa”.

En consecuencia, los recursos administrativos contemplados en la LBPA no son procedentes contra las resoluciones apelables dictadas por el Director de INAPI y conforme al art. 17 bis B LPI son apelables “las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias”.

Lo anterior deja abierta la interrogante acerca de si existen o no resoluciones que sí sean susceptibles de los recursos administrativos generales. Entendemos que la respuesta es *afirmativa* en dos supuestos:

a) Las resoluciones *no apelables*, debiendo entenderse por aquellas todas las resoluciones dictadas durante la tramitación del procedimiento administrativo, con excepción de la resolución final o definitiva, vale decir, se tratará de las resoluciones de instrucción del procedimiento administrativo, incluyendo aquellas que se dictan después de la resolución final o definitiva.

<sup>8</sup> En el borrador de las Directrices de Marcas (DM) que se sometió a consulta pública por INAPI, se mencionaban expresamente, como procedentes, los recursos administrativos de invalidación y revocación, los que posteriormente fueron eliminados de la versión definitiva de dichas DM.

b) Las resoluciones dictadas por el *conservador de Marcas* en ejercicio de sus atribuciones para aceptar o rechazar a tramitación una solicitud de registro de marca.

Entendemos que en ambos supuestos son procedentes los recursos de *reposición* administrativa general, *invalidación* y *revisión*, ya que escapan a la regla del art. 5° LINAPI. En cuanto al recurso *jerárquico*, este solo tiene aplicación contra las resoluciones o actos del conservador de Marcas –ya que como hemos visto dicho recurso no procede contra los actos de los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados, calidad que ostenta el director de INAPI (art. 59 inc. 4 LBPA)–, aunque a fin de cuentas termina confundiendo con el recurso de *reclamación* (art. 22 LPI) y en rigor su procedencia es relevante, ya que viene a suplir la omisión de plazo en que incurre el referido art. 22 LPI para la interposición de este último recurso.

## 4. RECURSOS JURISDICCIONALES GENERALES

### A. RECURSO DE REPOSICIÓN

El recurso de reposición es el *medio que la ley franquea a las partes para solicitar al tribunal que dictó la resolución que la deje sin efecto o la modifique, sea que para ello se hagan valer nuevos antecedentes o no* (art. 181 CPC). El recurso de reposición procede siempre cuando la resolución impugnada reviste la naturaleza de *auto* o *decreto* (art. 181 CPC) y solo por excepción procede contra determinadas *sentencias interlocutorias*, no siendo necesario que el recurrente haga valer nuevos antecedentes en el recurso, todo lo cual permite establecer una clasificación para este recurso, con efectos en cuanto a su interposición.

Rigen a este respecto las reglas generales contempladas en el CPC, sin perjuicio de las siguientes consideraciones de complementación motivadas por la existencia de recursos especiales en la normativa especial marcaria:

a) En contra de la resolución que falla la reposición procede el recurso de corrección por error de hecho, en la medida que aquella contenga o se funde en error de hecho (art. 17 bis A LPI). Es discutible si dicha resolución es o no susceptible del recurso de *apelación*, ya que su procedencia está regulada de manera especial en la normativa marcaria, por lo que no resultan aplicables las reglas generales contenida en el CPC; así, por ejemplo, el art. 181 inc.

2 CPC que declara inapelable la resolución que falla la reposición no sería aplicable en materia marcaria. En este sentido, la procedencia de dicho recurso dependerá de si la resolución que falla la reposición tiene o no el carácter de sentencia interlocutoria, puesto que en tal caso la apelación será procedente (art. 17 bis B LPI). Con todo, el TDPI ha estimado plenamente aplicable a la apelación marcaria las reglas generales de procedencia contempladas en el CPC y, particularmente, la disposición del art. 181 inc. 2 CPC que declara inapelable la resolución que falla la reposición; en consecuencia, para el TDPI la apelación debe ser interpuesta *en subsidio* del recurso de reposición<sup>9</sup>.

b) Es posible que la resolución objeto del recurso de reposición sea, a su vez, susceptible de otros recursos. Así, en caso que dicha resolución contenga o se funde en un *error de hecho*, será procedente el recurso de corrección por error de hecho (art. 17 bis A LPI), debiendo tenerse presente que el plazo de interposición para uno y otro recurso (corrección y reposición) es diferente, sea que se trate de una reposición ordinaria, extraordinaria o especial. Como ambos recursos se interponen ante la misma autoridad que los resuelve y cuyos plazos de interposición no se suspenden, necesariamente deberán ser interpuestos en un mismo escrito y uno en subsidio del otro. También es posible que la resolución objeto de reposición sea, a su vez, susceptible de *apelación* y ello sucederá cuando se trate de una sentencia interlocutoria susceptible de reposición especial (art. 187 CPC). Aquí igualmente ambos recursos deberán ser interpuestos en un mismo escrito, siendo la apelación de carácter subsidiario.

## **B. Recurso de aclaración, rectificación o enmienda**

El recurso de aclaración, rectificación o enmienda es aquel *medio que la ley franquea a las partes para solicitar al tribunal aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de copia, referencia o cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en una sentencia definitiva o interlocutoria* (art. 182 inc. 1º CPC). Como se desprende de la definición precedente, se trata de un recurso que solo tiene por objeto obtener que la resolución pueda cumplirse, de manera que no es procedente por esta vía modificar en el fondo lo que ya fue resuelto por el tribunal. Por lo demás, el mismo art. 182 inc. 1º CPC

<sup>9</sup> Cfr. resolución del TDPI de fecha 5/09/1995, nulidad de marca VIÑEDOS TORREÓN DE PAREDES, reg. N°344.922, rol DPI N°93.434, rol TDPI N°374-95.

señala que el tribunal no puede dejar sin efecto su propia resolución, de manera que este recurso debe entenderse sin perjuicio del efecto propio del *desasimiento*.

Al igual que lo dicho a propósito del recurso de reposición, rigen a este respecto las reglas generales contempladas en el CPC, sin perjuicio de las siguientes consideraciones de complementación motivadas por la existencia de recursos especiales en la normativa especial marcaria:

a) Si la resolución recurrida de aclaración, rectificación o enmienda es, además, susceptible de otros recursos especiales (corrección, apelación), estos pueden deducirse separadamente de aquella, e inclusive antes, puesto que este recurso común no tiene plazo de interposición y en todo caso el tribunal puede acceder al mismo no obstante haberse interpuesto otros recursos (art. 185 CPC). Cabe tener presente que el plazo para apelar no se suspende por la interposición del recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 190 inc. 2 CPC).

b) No obstante lo expuesto precedentemente en cuanto a la interposición conjunta de recursos, puede suceder que no se hayan deducido tales recursos y que la resolución que accede a la aclaración, rectificación o enmienda sea dictada una vez vencidos los plazos para interponer los referidos recursos. También puede suceder que la aclaración, agregación o rectificación accedida por el tribunal sea de tal naturaleza que los recursos eventualmente interpuestos no alcancen a abarcar dicha decisión. En todos los supuestos precedentes, surge la interrogante de si la resolución que se pronuncia acogiendo el recurso de aclaración, rectificación o enmienda es o no susceptible de otros recursos.

Es evidente que siempre será procedente el recurso de corrección por error de hecho, en la medida que la resolución dictada contenga o se funde en un error de hecho (art. 17 bis A LPI). Por su parte, la procedencia del recurso de *reposición* dependerá de la naturaleza jurídica de la resolución que falle el recurso aclaración, rectificación o enmienda. En cuanto al recurso de *apelación*, puesto que su procedencia está regulada de manera especial en la normativa marcaria, no resultan aplicables las reglas generales contenida en el CPC. En este sentido, se aceptará o no la procedencia de dicho recurso dependiendo de si la resolución que falla el recurso de aclaración, rectificación o enmienda tiene o no el carácter de sentencia definitiva o interlocutoria (art. 17 bis B LPI).

### C. RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación es un recurso de carácter extraordinario que la ley procesal común concede a la parte agraviada por ciertas resoluciones, a fin de obtener su invalidación, sea porque dicha resolución fue dictada con omisión de sus requisitos formales o dentro de procesos viciosos (casación en la forma), bien porque fue dictada con infracción de ley y dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia (casación en el fondo) (arts. 764, 767 y 768 CPC).

Hasta antes de la gran reforma a la LPI acontecida en el año 2005 (ley 19.996), la normativa del ramo no contemplaba referencia alguna acerca de la procedencia del recurso de casación, sea en la forma o en el fondo, en los procesos sobre propiedad industrial, por lo cual era en todo caso procedente –contra la sentencia de alzada– el recurso de *queja* ante la Corte Suprema, conforme a las reglas generales (art. 79, inc. 1º Constitución Política de la República). La referida reforma legal dispuso expresamente que contra el fallo del TDPI puede deducirse recurso de *casación en el fondo* (art. 17 bis B, inc. 3º, LPI), de manera que, habiendo un recurso procedente en contra de la sentencia definitiva del TDPI, el recurso de queja dejó de ser procedente desde entonces (art. 545, inc. 1º COT)<sup>10</sup>.

Si bien la reforma legal dispuso la precedencia del recurso de casación en el *fondo*, nada se dice en la normativa del ramo respecto del recurso de casación en la *forma*, siendo hasta la fecha discutible su procedencia.

Como se ha dicho, hasta antes de la referida reforma a la LPI acaecida el año 2005, la normativa del ramo no contemplaba referencia alguna acerca de la procedencia del recurso de casación, sea en la forma o en el fondo, en los procesos sobre propiedad industrial. Con todo, el recurso de casación en el *fondo* en estas materias debía considerarse, a nuestro juicio, improcedente. En efecto, la decisión sobre su procedencia debía entenderse referida, en principio, a las sentencias dictadas por el TDPI (segunda instancia), puesto que dicho recurso solo procede contra ciertas resoluciones, en la medida que sean *inapelables*. Sin embargo, es necesario, además, que dichas resoluciones

<sup>10</sup> Con todo, entendemos que el recurso de queja sigue siendo procedente en contra de las sentencias *interlocutorias* dictadas por el TDPI que pongan término al juicio o hagan imposible prosecución, en tanto hayan sido dictadas con falta o abuso grave, ya que la norma del art. 17 bis B inciso tercero LPI limita la procedencia del recurso de casación en el fondo únicamente a las sentencias *definitivas* de segunda instancia.

hayan sido dictadas por alguna corte de apelaciones, o por algún tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho, en la medida que dichos árbitros hayan conocido negocios de competencia de corte de apelaciones. En consecuencia, parece evidente que no era posible admitir la procedencia del recurso de casación en el fondo en los procesos de propiedad industrial, puesto que el referido TDPI no ostenta ninguna de las calidades antes indicadas.

El actual art. 17 *bis* B, LPI consagró expresamente la procedencia del recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias dictadas por el TDPI en los siguientes términos: En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil”.

La introducción *ex lege* del recurso de casación en el fondo no se tradujo en un escenario pacífico para el Máximo Tribunal. En un principio, los primeros precedentes dictados por la Tercera Sala en el año 2007 fueron abiertamente contrarios a la aceptación de este recurso, principalmente debido a que en los conflictos de tipo marcario se discute usualmente sobre la conflictividad de signos atendidas sus similitudes o diferencias gráficas y fonéticas, lo cual fue considerado por la Corte inicialmente como un asunto de hecho y de resorte exclusivo de los jueces de la instancia, sobre lo cual no le correspondía pronunciarse. Con posterioridad, y con ocasión de litigios aislados en que se discutió cuestiones de interpretación de normas o ante la ausencia absoluta de antecedentes en el proceso que respaldaran la decisión adoptada, la Corte acogió algunos recursos de manera excepcional. En el año 2009, siempre bajo la Tercera Sala, es posible encontrar precedentes en que la Corte se abre a la posibilidad de reexaminar los hechos en la medida que exista infracción a las leyes reguladoras de la prueba por no haberse respetado las reglas de la sana crítica aplicable en los procesos de propiedad industrial (art. 16 LPI).

Al entregarse posteriormente el conocimiento de estos recursos a la Segunda Sala de la Corte Suprema, coetáneamente con la época en que los litigantes “reencausaron” la fundamentación del recurso gracias a la verdadera “recomendación” que les había entregado la Tercera Sala, ha sido posible advertir el impacto del recurso de casación en el fondo en esta disciplina. Sobre la base de la infracción a las reglas de la sana crítica, la Corte ha acogido desde entonces numerosos recursos de este tipo, reanalizando completamente los hechos de la causa y arribando a conclusiones diversas a las establecidas por los jueces del



fondo (INAPI, TDPI), con lo cual ha construido una nutrida doctrina marcaria del mayor interés, demostrando además conocimiento e interés por la temática.

La Corte ha sostenido que se infringen las reglas de la sana crítica no solo cuando no se respetan las máximas de la experiencia y de la lógica en términos amplios, sino en particular cuando el tribunal recurrido no ha seguido los postulados y principios del derecho marcario o inclusive las Directrices de Marcas dictadas por INAPI. En particular, y dado que los litigios registrales marcarios se resuelven mayoritariamente en la procedencia o no de las causales de irreregistrabilidad de marcas, esta nueva etapa del Máximo Tribunal dio cabida inicialmente a los recursos sustentados en la infracción principal al art. 16 LPI (sana crítica) y, derivado de ello, en la infracción consecuencial (contravención, falsa aplicación o errada interpretación) a una o más causales de irreregistrabilidad de marcas. En los últimos años, sin embargo, se advierte una mayor receptividad a esta última clase de infracción de manera directa y no derivada necesariamente de un error jurídico en las reglas de la sana crítica, pudiendo sostenerse que para la Corte tanto la similitud de signos como el riesgo de confusión son cuestiones de Derecho y no de hecho.

La viabilidad de un recurso de casación en el fondo en esta disciplina dependerá no solo de la estrategia formal de su formulación, sino especialmente del sustento del mismo, en tanto diga relación con un verdadero problema de Derecho y no una disfrazada pretensión de re análisis de los hechos propiamente tales, cuestión reservada exclusivamente a los jueces de la instancia. Ante tales supuestos, el Máximo Tribunal derechamente rechazará el recurso, como de hecho sucede en la práctica, inclusive muchas veces argumentando una manifiesta falta de fundamento.

## BIBLIOGRAFÍA

Leyes N°19.996 de fecha 01/12/2005 y N°20.160, de 26/01/2007, ambas modificatorias de la ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial.

Código de Procedimiento Civil.

Código Orgánico de Tribunales.

Resoluciones del Tribunal de Propiedad Industrial, de fecha 15/09/1998, rol TDPI N°484 97 y rol TDPI N°549 97, de 25/09/1998.

Sentencia rol N°374 95, del Tribunal de Propiedad Industrial, sobre nulidad de la marca VIÑEDOS TORREON DE PAREDES, registro N°344.922, rol Departamento Propiedad Industrial N°93.434.

Borrador de Directrices de Marcas de INAPI (DM).

## SANCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

## SANCTION ON INDUSTRIAL PROPERTY AND PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE

ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN<sup>1</sup>

**Resumen:** En el presente artículo, se analiza el principio de proporcionalidad, desde la perspectiva de la doctrina y jurisprudencia. En particular, la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída respecto del artículo 108 b) de la Ley de Propiedad Industrial (indemnización de perjuicios en relación a las utilidades obtenidas), y su adecuación al principio de proporcionalidad.

**Abstract:** This article analyzes the principle of proportionality, from the perspective of doctrine and jurisprudence. In particular, the ruling of the Constitutional Court relied on Article 108 (b) of the Industrial Property Law (compensation for damages in relation to profits obtained), and its compliance with the principle of proportionality.

**Palabras clave:** Propiedad Industrial. Principio de Proporcionalidad. Constitucionalidad de sanción.

**Key words:** Industrial property. Principle of Proportionality. Constitutionality of sanction.

<sup>1</sup> Abogado. Universidad de Chile. Fue Ministro del Tribunal Constitucional. Es autor de diversos artículos en materias de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo Económico e Historia de las Instituciones, tanto en revistas nacionales como extranjeras. También ha redactado numerosos informes en Derecho sobre dichas materias. Es Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile y Universidad Finis Terrae.

## 1. DOCTRINA

Como explica García de Enterría, este principio “se formuló como regla del Derecho Penal en los orígenes modernos de este, Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, artículo 9º, ‘penas estrictas y evidentemente necesarias’...”<sup>2</sup>.

Ahora bien, como ha señalado Nieto, “el principio opera en dos planos: en el normativo, de tal manera que las disposiciones generales han de cuidarse de que las sanciones que asignen a las infracciones sean proporcionales a estas; y en el de aplicación, de tal manera que las sanciones singulares que se impongan sean igualmente proporcionales a las infracciones concretas imputadas. Siendo aquí de subrayar la omnipresencia, por así decirlo, de este principio puesto que actúa en todas las fases o eslabones de la cadena sancionadora”<sup>3</sup>.

En la doctrina se argumenta respecto del principio que “implica una obligación de adecuar la norma abstracta a las circunstancias que concurren en cada caso”<sup>4</sup>, sobre la base de criterios de apreciación de la Administración de la intencionalidad, naturaleza de los perjuicios causados y reiteración de una infracción de la misma naturaleza en un plazo determinado.

En nuestro país, para Vergara Blanco, supone “una correspondencia entre la infracción y la sanción impuesta, con el fin de impedir que la ley autorice y que la autoridad tome medidas innecesarias y excesivas. Este principio impone criterios de graduación de las sanciones, basados en diversos criterios, incluso derivados de otros principios, como la intencionalidad, la reiteración, los perjuicios causados, la reincidencia en la misma sanción...”<sup>5</sup>.

Por su parte, la doctrina señala que el *principio de proporcionalidad* opera en materia punitiva “en dos ámbitos bien delimitados. En primer término, como un límite que se impone al legislador al momento de tipificar conductas punibles, determinar su sanción y establecer la autoridad que debe aplicarla (administrativa y judicial). En segundo lugar, como un

<sup>2</sup> García de Enterría, Eduardo, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo I, 1981, p. 180.

<sup>3</sup> Nieto, Alejandro, *Derecho Administrativo Sancionador*, 2005, p. 351.

<sup>4</sup> Escuin P., Catalina, *Curso de Derecho Administrativo*, 2003, p. 682.

<sup>5</sup> Vergara Blanco, Alejandro, “Esquema de los principios del Derecho Administrativo Sancionador”, en *Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo*, año 11, N°2 (2004), p. 144.

límite al acotado margen de discrecionalidad que debe tener la autoridad administrativa al momento de determinar la sanción aplicable por la comisión de un ilícito administrativo”<sup>6</sup>.

Ahora bien, el principio de proporcionalidad se encuentra íntimamente vinculado con el principio de razonabilidad y alude a: “la adecuación cuantitativa entre la satisfacción de la finalidad pública perseguida y el contenido y el alcance de la decisión administrativa adoptada para tal efecto. La adecuación se logra a través de una idónea ponderación de los medios a emplear, lo que permite que la intervención administrativa se componga por todo y, además, por solo lo que sea necesario y suficiente para la satisfacción del interés general que en cada caso la administración debe servir. De este modo, la proporcionalidad se complementa con el principio favor libertatis que promueve la adopción, entre todas las medidas posibles, de aquella que resulte ser menos restrictiva a la libertad de los particulares afectados”<sup>7</sup>.

Aplicado, por ejemplo a materia sancionatoria, la proporcionalidad “consiste en que la sanción que se va a aplicar producto de una infracción administrativa sea adecuada a la entidad o cuantía que ha tenido la infracción”<sup>8</sup>. El autor y actual Contralor General de la República señala como reglas básicas para la imposición de las sanciones las siguientes: (a) sanción mínima (no puede aplicarse una sanción que sea inferior al beneficio obtenido); (b) gravedad de la infracción (debe tomarse en cuenta la mayor o menor gravedad, trascendencia o peligro); (c) daño causado (debe considerarse su naturaleza y cuantía); (d) situación económica del infractor; (e) intencionalidad (elemento volitivo del autor); y (f) reiteración y reincidencia<sup>9</sup>.

Así, la doctrina ha destacado como notas del principio de proporcionalidad la prescindibilidad del acto sancionador para lograr el fin propuesto, la adecuación de la medida aplicada para obtenerlo, la necesidad de establecer criterios cuyo tratamiento permita conocer el grado de perjudicialidad y

<sup>6</sup> Cordero Quinzacara, Eduardo, *Derecho Administrativo Sancionador, Bases y Principios en el Derecho Chileno*, Thomson Reuters-La Ley, Santiago, 2014, pp. 259-260.

<sup>7</sup> Camacho Cepeda, Gladys, “La actividad de intervención de la Administración”, en *Derecho Administrativo Chileno*, coord. Rolando Pantoja B. (2010), p. 181.

<sup>8</sup> Bermúdez Soto, Jorge, *Derecho Administrativo General*. Segunda edición. LexisNexis, Santiago (2011), p. 290.

<sup>9</sup> *Ibid.*, pp. 291-293.

dañosidad de cada medida de la posible adopción o la concordancia en relación a la entidad de dicha medida y la importancia del objetivo que la justifica<sup>10</sup>.

## 2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nuestro Tribunal Constitucional sobre el punto, en una situación en que se reprochaba un precepto de naturaleza sancionatoria tributaria, ha indicado que en la medida que la norma establece parámetros debe estimarse que tiene carácter de razonable<sup>11</sup>.

En el ámbito de la potestad sancionadora, este principio constituye un auténtico control de las sanciones tipificadas y aplicadas por la propia Administración, pues sirve para moderar la imposición de las mismas. En este sentido, resulta importante la proporcionalidad para establecer una regla de prudencia en la relación entre sanciones ínfimas aplicadas a infracciones graves contra el interés general o bien, en la aplicación de multas enormes respecto de hechos o conductas cuyas consecuencias respecto del interés general son menores, afectando desproporcionadamente el patrimonio o la propiedad de los infractores.

Así, los órganos jurisdiccionales podrán revisar y temperar las sanciones administrativas en función de la auténtica gravedad y la trascendencia respecto del interés general.

<sup>10</sup> Lesme Serrano, Carlos et al., *Derecho Penal Administrativo*, Granada (1997), p. 12.

<sup>11</sup> Por lo tanto, “de la simple lectura de dicha disposición se desprende que el aludido precepto legal se limita a establecer los parámetros que debe tener en consideración el Director Regional para aplicar las sanciones. Así, deberá considerar la eventual reincidencia del sancionado, la situación subjetiva del infractor, tanto respecto de su intención como del grado de conocimiento de su obligación legal, el perjuicio fiscal y, por último, la cooperación prestada, antecedente todos que le permitirán determinar adecuadamente la naturaleza de la infracción y sus circunstancias”. Concluyendo que, “en consecuencia, todo ello dice relación también con la forma administrativa sancionadora y la potestad reglada que se le entrega a la autoridad administrativa, la que debe imponer sanciones de acuerdo a los principios fijados por el legislador, razón por la cual no merece reproche de constitucionalidad el precepto legal en cuestión”. (TC, Rol 766, 2007, cs. 17 y 18). Vid. Enrique Navarro B., “Principios que rigen en materia de Derecho Administrativo Sancionador reconocidos por la jurisprudencia del TC”, en *Libro homenaje a grandes penalistas chilenos*, Santiago, Ed. Universidad Finis Terrae (2010), pp. 241 y ss.

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la proporcionalidad de la pena constituye una materialización de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

De forma tal, dicho principio se infringe, por vía ejemplar, cuando: “a las dos penas de multa impuestas por dos infracciones graves, cualesquiera que estas sean, se adiciona la de suspender la licencia de conducir sin tener en cuenta si las conductas en que incurrió anteriormente el infractor o los antecedentes del mismo, revelan una especial peligrosidad que amerite la aplicación de la suspensión de la licencia de conducir”<sup>12</sup>.

A su vez, se ha sentenciado que el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, en cuanto fija un interés penal moratorio ascendente al uno coma cinco por ciento mensual: “Produce efectos contrarios a la Constitución Política de la República en el caso concreto, desde que obliga a pagar una suma que a todas luces se presenta como desproporcionada, injusta y abusiva, máxime si se tiene presente que durante la casi totalidad del período en que se impone la sanción respecto de las sumas adeudadas y reajustadas (específicamente el tiempo transcurrido entre las fechas de la resolución anulada y de la que tuvo definitivamente por interpuesto el recurso), se está frente a situaciones no imputables al deudor, puesto que han sido dejadas sin efecto las actuaciones practicadas en el juicio tributario, como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad, de forma tal que se trata de hechos atribuibles a la propia administración, a lo que debe agregarse que no resulta equivalente la sanción a la que tendría que aplicar el propio Fisco tratándose de sumas pagadas injustificadamente por el contribuyente”<sup>13</sup>. Lo anterior fundado en la circunstancia que se infringe la igualdad ante la ley, que consiste en que “las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no benefician o graven a otros que se hallen en condiciones similares”<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> TC, Rol 2045/2011. En el mismo sentido, Rol 2254/2012. La acumulación de sanciones en materia infraccional de la ley del tránsito ha motivado diversas decisiones; en algunos casos ha habido empate de votos (Roles N°s 1.960/2011, 1.961/2011, 2.018/2011, 2.108/2011 y 2.236/2012) y, en otros, se ha desechado pero con importantes disidencias (Roles 2402/2013 y 2403/2013).

<sup>13</sup> TC, Rol 1951/2011.

<sup>14</sup> TC, Rol 1217/2008.

De esta forma, resulta a todas luces evidente que la sanción que pueda aplicar la autoridad administrativa debe ser adecuada y proporcional a la gravedad y naturaleza del hecho, tomando en consideración los parámetros fijados en la ley.

El mismo Tribunal ha sentenciado que se respeta el principio de proporcionalidad si la sanción de inhabilidad para el ejercicio de una actividad económica regulada se aplica solo a las infracciones más graves, de forma tal que el legislador ha ponderado razonablemente, usando de sus facultades soberanas<sup>15</sup>.

En el mismo sentido, se ha señalado que: “la regulación legal debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado por la relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos. La extensión de la limitación del derecho cede frente a la licitud del objeto que se pretende alcanzar, por razón de bien común”<sup>16</sup>.

Igualmente, para descartar una vulneración del principio de proporcionalidad en un determinado caso, dicha Magistratura Constitucional sostuvo que: “no puede desatender la circunstancia de que la sanción se impone por infracciones reiteradas de obligaciones legales y que, asimismo, no se han establecido elementos de los que surja necesariamente una relación desequilibrada, en el contexto del sistema de concesiones, entre los valores recaudados por la concesionaria a título de multas y lo que deja de percibir por concepto de no pago de tarifa”<sup>17</sup>.

Así: “toda vez que la norma legal impugnada en su aplicación no evidencia criterios objetivos, reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente esté habilitado para imponer una sanción pecuniaria de menor o mayor magnitud o cuantía, por infracción a la legislación de urbanismo y construcciones, se manifiesta así un margen legal excesivamente amplio o laxo entre la sanción mínima y la máxima aplicable, rayano en la indeterminación del marco penal, lo que alberga la posibilidad de

<sup>15</sup> TC, Rol 1413/2009, c. 35.

<sup>16</sup> TC, Rol 541/2006, c. 15.

<sup>17</sup> TC, Rol 541/2006, c. 17.



decisiones arbitrarias o desiguales, desde que no puede saberse con certeza sobre la base de qué motivaciones explícitas el juez las puede adoptar”<sup>18</sup>.

Por último, en otro caso se hace presente que: “Si las multas sanitarias aun por hechos leves o menores pueden derivar en prisión, entonces ello implica desvirtuar todo el procedimiento seguido con antelación, tendiente, como se dijo, a garantizar que las decisiones de la autoridad se ciñan estrictamente al principio de proporcionalidad, de modo que las sanciones administrativas aplicadas se correspondan con la gravedad de las faltas cometidas y la responsabilidad de los infractores en ellas”<sup>19</sup>.

En suma, como señala un destacado autor: “la sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho, a las circunstancias individuales de la persona que lo realizó y a los objetivos político criminales perseguidos. La pena será proporcional a las condiciones que la hacen “necesaria”; en ningún caso puede exceder esa necesidad”<sup>20</sup>.

De esta forma, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, resulta a todas luces evidente que la sanción que pueda aplicar la autoridad administrativa debe ser adecuada y proporcional a la gravedad y naturaleza del hecho, tomando en consideración los parámetros precisos fijados en la ley.

### 3. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

Por su parte, la proporcionalidad, como lo ha sostenido la Corte Suprema, “apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer”<sup>21</sup>.

Dicho máximo tribunal, en diversas sentencias, ha ido configurando la necesidad de que las sanciones se ajusten al principio de proporcionalidad<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> TC, Rol 2648-2014.

<sup>19</sup> TC, Rol 1518-2009.

<sup>20</sup> Garrido Montt, Mario, *Derecho Penal*, Tomo I, p. 49.

<sup>21</sup> CS Rol N°5830/2009, 10 de diciembre del 2009. De este modo, siempre debe existir una proporcionalidad entre el daño provocado por la infracción y el castigo a imponer (CS, Rol 1497/2009, 23 de abril del 2009), teniendo en consideración los antecedentes que motivan la infracción (CS, Rol 3113/2007, 30 de julio del 2007).

<sup>22</sup> En distintas decisiones se habla de proporcionalidad y racionalidad (CS, Rol 7184/2009, 17 de noviembre del 2009).

Así, por ejemplo, se ha desechado la aplicación de una sanción de suspensión del empleo, dado que los cargos son de entidad suficiente para justificar una medida tan drástica, teniendo además en consideración la entidad del daño provocado<sup>23</sup>.

Igualmente, se ha señalado que cierta falta de diligencia si bien amerita una sanción, no constituye una falta grave a la probidad, por lo que no resulta racional ni legítimo imponer la destitución<sup>24</sup>.

Por su parte, la posibilidad de ordenar la demolición de una propiedad debe efectuarse con arreglo a los criterios de oportunidad y proporcionalidad, considerando además, el perjuicio que de ello pueda irrogarse a las personas involucradas<sup>25</sup>.

Se ha estimado prudente rebajar ciertas multas impuestas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)<sup>26</sup>. En tal sentido, se ha insistido que, al momento de ponderar la entidad de las sanciones que corresponde aplicar a la SEC, debe tenerse en consideración las circunstancias a que se refiere el artículo 16 de la ley N°18.410, en particular, la importancia del daño causado, el porcentaje de usuarios afectados y la capacidad económica del infractor<sup>27</sup>.

En un caso municipal, se invoca la aplicación del artículo 120 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que las medidas disciplinarias de que pueden ser objeto tales funcionarios se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. Así, del tenor del artículo antes citado aparece que la proporcionalidad de la sanción no es de discrecionalidad del alcalde, como lo afirma la recurrida, desde que es obligación de este al momento de determinar la medida a aplicar tomar en consideración la gravedad de la falta y, además, las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes y al no haberlo hecho de esa forma el acto adolece de ilegalidad<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> CS, Rol 4471/2012, 9 de noviembre del 2012.

<sup>24</sup> CS, Rol 5085/2012, 29 de mayo del 2012.

<sup>25</sup> CS, Rol 4975/2009, 21 de junio del 2011.

<sup>26</sup> CS, Rol 2015/2011, 15 de abril del 2011.

<sup>27</sup> CS, Rol 4404/2005, 8 de noviembre del 2005.

<sup>28</sup> CS, Rol 3345/2010, 8 de abril del 2010.

#### 4. DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el ámbito sancionatorio, la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, ha fundamentado la aplicación del principio de proporcionalidad.

Así, en relación a una medida impuesta por la Subsecretaría de Previsión Social, se concluye que: “la medida disciplinaria impuesta guarda correspondencia y proporcionalidad con el número y la gravedad de las infracciones cometidas”<sup>29</sup>.

En otro caso dictamina que: “cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para una determinada infracción, como acontece respecto de la falta a la probidad, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo legal de disponerla, sin perjuicio que, en virtud de la potestad disciplinaria que posee, determine, a través de un acto administrativo fundado, rebajarla imponiendo en sustitución de ella una sanción no expulsiva”<sup>30</sup>.

En un proceso disciplinario sustanciado por el Ministerio de Educación, se concluye que se ha cumplido con el principio de proporcionalidad, desde que se ha justificado dada la entidad de la conducta infraccional y la prolongación de la misma por un período considerable de tiempo<sup>31</sup>.

A su vez, se también se ha dictaminado que en relación a un asunto y a su proporcionalidad, es pertinente señalar que: “los hechos constitutivos de las infracciones imputadas fueron fundadamente calificados como faltas graves a los deberes funcionarios, en términos tales que se encuentra debidamente justificado que no existe otro castigo que su alejamiento del servicio, de modo tal que la medida se ajusta a la entidad de las contravenciones acreditadas a través de un procedimiento racional y justo”<sup>32</sup>.

En otro caso similar, se afirma que los hechos son especialmente graves, en términos que se encuentra debidamente justificado que no existe otro

<sup>29</sup> CGR, Dictamen N°84.251, del 2013.

<sup>30</sup> 132 CGR, Dictamen N°22.738, del 2014, siguiendo el criterio contenido en los dictámenes N°s. 33.054, del 2000; 22.509, del 2005; 49.342, del 2009, y 18.835, del 2012, entre otros.

<sup>31</sup> CGR, Dictamen N°17.885, del 2014.

<sup>32</sup> CGR, Dictamen N°72.898, del 2013.

castigo que su alejamiento del servicio, de modo que las medidas se ajustan a la entidad de las contravenciones acreditadas<sup>33</sup>.

## 5. RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha declarado como contrario al principio de proporcionalidad el artículo 29 del DL 3538<sup>34</sup>, conforme al cual la Superintendencia de Valores, a su elección, “podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”.

El principio de proporcionalidad, especialmente en materia de sanciones o penas, supone una “relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal”, lo cual viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad ante la ley (artículo 19, N°2), cuanto aquella garantía que encauza la protección de los derechos en un procedimiento justo y racional consagrado en el artículo 19, N°3<sup>35</sup>.

Por lo mismo, el TC ha valorado la “garantía de que una ley clasifique las infracciones a su normativa en gravísimas, graves y leves, con un correlativo margen de castigos, además de establecer aquellos criterios o factores que la autoridad debe considerar al momento de seleccionar la concreta sanción atribuida”<sup>36</sup>.

Igualmente, el TC ha señalado que el principio de proporcionalidad es materia primeramente de la ley, para luego ser objeto del consiguiente acto singular que aplica la respectiva sanción.

Así lo hace el legislador, “al establecer la acción infractora y las penas correlativas, y, lo mismo, cuando considera la relevancia del bien jurídico protegido e incorpora determinados cuadros con márgenes mínimos y máximos de punición, dentro de los cuales el órgano de ejecución podrá juzgar y seleccionar la pertinente pena individual, acorde con ciertos

<sup>33</sup> CGR, Dictamen N°51.495, del 2013.

<sup>34</sup> TC, Rol 2922/2015.

<sup>35</sup> TC, Roles N°s 1518/2009, 1584/2009 y 2022/2011.

<sup>36</sup> TC, Rol N°2264/2012.

criterios de graduación indicados en la ley, como la trascendencia del daño, la ganancia obtenida con la infracción, el grado de voluntariedad, la condición o no de reincidente, etcétera”. Tales marcos y criterios están llamados a operar “como límites a la discrecionalidad del órgano de aplicación, aunque sin eliminar la flexibilidad que amerita la adopción de una decisión esencialmente particular”<sup>37</sup>.

En este caso concreto, el TC estima que “no resultan razonables ni existen criterios objetivos que determinen la forma en que corresponde aplicar la sanción prevista en el artículo 29 del DL 3538, puesto que la disposición se limita a facultar –discrecionalmente– a la autoridad administrativa a imponer sanción, de hasta un 30% del valor de la operación irregular”. De esta forma, la disposición cuestionada no fija parámetro alguno de razonabilidad a la autoridad, lo que no se compadece con criterios mínimos de proporcionalidad. En efecto, se agrega, de optarse por la imposición de la sanción prevista en el artículo 29, la norma *no entrega parámetros o baremos objetivos a la autoridad administrativa* para determinar “cómo y por qué” se aplica el 1% o, en su grado máximo, el tope del 30% previsto en la normativa. Así, *no existe ningún parámetro de “objetividad” para la aplicación del artículo 29 del DL 3538*. La disposición legal impugnada impone de esta manera “una potestad discrecional arbitraria que no se compadece con las exigencias mínimas de un Estado de Derecho, que permitan fundamentar la decisión y, luego de una detallada subsunción de los hechos al derecho, señalar de manera lógica y precisa cuál es la razón del quantum de la sanción, cumpliendo así con los presupuestos de un debido proceso administrativo”.

Este fallo, sin duda, viene a coronar una ascendente línea jurisprudencial seguida por el TC en los últimos años –especialmente después de la reforma constitucional del 2005– y que ha motivado diversas decisiones<sup>38</sup>. Lo anterior, especialmente, en el marco de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes, en casos concretos<sup>39</sup>.

Así, por ejemplo, se ha estimado como desproporcionado –tal como ya se citó– el interés moratorio del 1,5% mensual establecido en el artículo 53 del

<sup>37</sup> TC, Rol N°2658/2014.

<sup>38</sup> Navarro Beltrán, Enrique y Carmona Santander, Carlos, “Recopilación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2015)”, *Cuadernos del TC*, 59, 2015.

<sup>39</sup> Navarro Beltrán, Enrique, “El control constitucional de las leyes en Chile (1881-2011)”, *Cuadernos del TC*, 43, 2011.

Código Tributario, desde que se obliga a pagar una suma que a todas luces se presenta como injusta y abusiva<sup>40</sup>.

Del mismo modo, una multa sanitaria que puede derivar en prisión, conforme al artículo 169 del Código Sanitario, también infringe la proporcionalidad, al no guardar relación con la gravedad de las faltas<sup>41</sup>.

Igualmente, se ha cuestionado la sanción contenida en el artículo 207 de la Ley del Tránsito, al imponer una doble sanción por un mismo hecho infraccional<sup>42</sup>.

También, el TC ha destacado cierta falta de proporcionalidad en materia de sanciones ambientales<sup>43</sup>.

De igual forma, se ha concluido que habría una desproporción o inequidad entre el presupuesto fáctico constituido por el incumplimiento de una obligación civil y la aplicación de una pena punitiva por dicho incumplimiento<sup>44</sup>.

En fin, la falta de una gradualidad en la aplicación de sanciones, entregando total libertad para aplicar una o más, vulnera el principio de proporcionalidad, al no existir reglas suficientemente precisas para evitar la discrecionalidad en su aplicación por parte del juez<sup>45</sup>.

En definitiva, aludiendo al artículo 20 de la Ley general de urbanismo y construcción, que faculta a sancionar con hasta el 20% del presupuesto de la obra, se ha concluido por el TC que “toda vez que la norma legal impugnada en su aplicación no evidencia criterios objetivos, reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente esté habilitado para imponer una sanción pecuniaria de menor o mayor magnitud o cuantía, por infracción a la legislación de urbanismo y construcciones, se manifiesta así un margen legal excesivamente amplio o laxo entre la sanción mínima y la máxima aplicable, rayano en la indeterminación del marco penal, lo que alberga la posibilidad de decisiones arbitrarias o desiguales, desde que no

<sup>40</sup> TC, Rol 1951/2011.

<sup>41</sup> TC, Rol 1518/2009.

<sup>42</sup> TC, Roles 2045/2011 y 2254/2012.

<sup>43</sup> TC, Rol 2666/2014.

<sup>44</sup> TC, Rol 2744/2014.

<sup>45</sup> TC, Rol 2743/2014.

puede saberse con certeza sobre la base de qué motivaciones explícitas el juez las puede adoptar<sup>246</sup>.

## 6. JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El TC ha tenido oportunidad específicamente en materia de sanciones vinculadas a propiedad industrial. Así, se ha fallado respecto del artículo 108 b) de la Ley de Propiedad Industrial<sup>47</sup>, al establecer diferencias en materia indemnizatoria, permitiendo obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la propiedad industrial y el enriquecimiento del requirente directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma<sup>48</sup>. Se trataba de una norma que se justificó por razones probatorias<sup>49</sup>.

La materia fue ampliamente debatida durante su discusión en el Senado<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> TC, Rol 2648/2014.

<sup>47</sup> Tal como señala el TC, este artículo fue incorporado a la Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial, por la Ley N°19.996, modificando el régimen indemnizatorio en la materia. El sentido general de su establecimiento se corresponde con la introducción del denominado “método triple” de cálculo de las indemnizaciones en caso de infracción de derechos de propiedad industrial. En efecto, durante la tramitación legislativa se introdujo una de las más importantes innovaciones de la Ley 19.996, consiste en nuevas normas de responsabilidad en los artículos 106, 107 y 108 y, en particular, un sistema indemnizatorio de triple cómputo, tal como se desprende del artículo 108, establecido en el párrafo I, “De las acciones civiles”, dentro del Título X, “De las observancia del Derecho de Propiedad Industrial”.

<sup>48</sup> TC, Rol 2437/2013.

<sup>49</sup> Se expresó que “ella facilita la prueba de los daños en este tipo de juicios, la que de otra manera resulta sumamente difícil e incierta. La solución planteada, que es la fijación de criterios de evaluación, está a medio camino entre el rígido sistema de producción y valoración de la prueba, que contiene el Código de Procedimiento Civil, y el de infracciones tasadas, que prevalece en otros ordenamientos jurídicos”. Biblioteca del Congreso Nacional. Historia de la Ley 19.996, pp. 903-904.

<sup>50</sup> Durante la discusión en particular en la sala, el senador Orpis resumió los términos de las discrepancias suscitadas entre los parlamentarios, resaltando que la disposición relativa a indemnización de perjuicios pretendía facilitar la prueba de los daños. Una opinión diversa a la propuesta, es la defendida por el senador Gazmuri, quien señaló la necesidad de una revisión más global de lo relativo a las indemnizaciones. El senador Boeninger, de la misma opinión que el senador Orpis, señaló la necesidad de regular las vías optativas entre las normas generales de la responsabilidad civil, dispuestas por Código Civil, o la regulación especial establecida en el proyecto de Ley. Por su parte, el senador García siguiendo el criterio de los demás legisladores, recordó que lo que se persiguió fue ampliar las posibilidades de indemnización. Finalmente, el señor Orpis confirmó la opinión de los senadores,

Como lo hace presente el TC, el derecho de propiedad industrial<sup>51</sup> es “una rama de la propiedad intelectual, que protege un tipo especialísimo de propiedad, al tutelar las invenciones, las innovaciones tecnológicas y el uso de las señas que caracterizan el tráfico comercial, otorgando a sus titulares y terceros legalmente reconocidos un derecho monopólico de explotación que les atribuye exclusividad en su uso”<sup>52</sup>.

La disposición en cuestión señala, en lo pertinente:

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

... b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción.

Debe recordarse que la Corte Suprema ha sentenciado que, para que proceda la indemnización de perjuicios, es necesario que se encuentren acreditados a lo menos seis presupuestos<sup>53</sup>. Y, respecto de la determinación y valoración del daño, siempre es relevante un juicio de proporcionalidad<sup>54</sup>.

puntualizando que se trataba de facilitar la reparación de los daños (Biblioteca del Congreso Nacional. Historia de la Ley 19.996, pp. 1212 y 1213).

<sup>51</sup> Como señala el TC, la propiedad industrial es “una especie de propiedad o cuasi-propiedad porque no puede asimilarse directamente ni a un derecho real ni a un derecho personal. No es derecho real porque, sin perjuicio de ejercerse facultades excluyentes sobre la cosa objeto de invención, sí obliga a terceros que deben abstenerse de interferir en su uso con relevancia económica. Tampoco es un derecho personal porque se trata de un derecho directo sobre el objeto respecto del cual el titular obtiene su utilidad. El énfasis no está en el bien sino que en el provecho económico que se produce por el efecto de compartirlo con los demás. Esta condición jurídica la reconoce el constituyente al asociar el derecho de propiedad industrial solamente a los incisos segundo a quinto del artículo 19, numeral 24°. Esto es, excluye la naturaleza de la propiedad tratada como un derecho sobre bienes corporales o incorporeales”. (c. 17).

<sup>52</sup> *Ibíd.*, c. 14.

<sup>53</sup> Ellos son los siguientes presupuestos: “a) Existencia de la relación jurídica de la cual se originan las obligaciones incumplidas; b) Existencia de obligaciones incumplidas o insatisfactoriamente ejecutadas; c) Existencia de daño o perjuicio procedente del incumplimiento de las obligaciones; d) Relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño ocasionado; e) Existencia de un factor de imputación o culpa del deudor, que en materia de responsabilidad contractual se presume, una vez acreditado el incumplimiento; f) Que la obligación se encuentre vigente y no prescrita, como tampoco se acredite otro motivo que excuse o justifique el incumplimiento” (CS, Rol 5.563-2009, 28 de enero del 2011).

<sup>54</sup> De modo que “la doctrina nacional contemporánea tiende a ser crítica respecto de la práctica subjetiva en la valoración de este y ha exhortado a la objetivación o estandarización de los criterios o factores que determinarían su evaluación, en pos de una compensación equitativa de dichos daños. Subyacente a esta idea se encuentran los principios de proporcionalidad (entre el daño y la indemnización, pues la indemnización no constituye



Por su parte, también se ha sentenciado que la reparación no sea superior al daño efectivamente sufrido por la víctima<sup>55</sup>.

En este sentido, el TC razona que el artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial, persigue una finalidad constitucionalmente legítima (evitar la infracción del artículo 19, numeral 25°, de la Constitución). Asimismo, cautela la investigación y desarrollo aplicados a la técnica inventiva. En cuanto a la determinación adecuada e idónea para incentivar la protección del objetivo constitucional, hay que mencionar que el artículo sí cumple cabalmente con tal propósito, puesto que es un mecanismo efectivo contra la vulneración, sea para prevenirla como para resolver el parámetro en caso de infracción<sup>56</sup>.

En el análisis del caso concreto, a la luz del análisis de la intervención mínima y menos lesiva, el TC acoge parcialmente el requerimiento basándose en la desproporción de la indemnización resultante de la aplicación de la regla legal del artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial, vulnerándose así el principio de igualdad ante la ley. De esta manera, “debe excluirse la aplicación de una norma que desmesuradamente acrece, a título de indemnización, beneficios desligados de la relación causal que la debe justificar”<sup>57</sup>.

Así, en el análisis casuístico, se resuelve por la Magistratura Constitucional que “con la finalidad constitucionalmente legítima de evitar infracciones a la propiedad industrial, asegurada en el artículo 19, N°25°, de la Constitución, el artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial establece diferenciaciones en el régimen indemnizatorio que, aplicadas

pena), el respeto al principio de igualdad base de al menos un criterio de justicia formal para este fenómeno, vale decir, a iguales daños, indemnizaciones semejantes; así como también la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. Lo anterior excluye, en alguna medida, la posibilidad de estimaciones arbitrarias o desproporcionadas en la evaluación del quantum indemnizatorio, así como la aplicación distorsionada de criterios mercantiles”. (CS, Rol N°249-2009. Santiago, 27 de enero del 2011).

<sup>55</sup> Así, “si bien es cierto que el principio de la reparación integral del daño reza que todo perjuicio debe ser reparado mientras sea consecuencia necesaria y directa del incumplimiento contractual, no lo es menos que solo ese perjuicio debe ser objeto de reparación. Con esto último lo que se quiere decir es que la reparación no puede ser superior al daño efectivamente sufrido por la víctima. En otras palabras, en el caso sub-lite la obligación indemnizatoria de la demandada encuentra su límite en la extensión de los perjuicios sufridos por la actora, y que, además, los jueces de las instancias han tenido por acreditados”. (CS, Rol N°7.440-08, 19 de agosto del 2010).

<sup>56</sup> TC, Rol 2437/2013, c. 34.

<sup>57</sup> *Ibid.*, c. 37.

a este caso, devienen en consecuencias jurídicas desproporcionadas para el requirente”. En definitiva, “la aplicación del precepto legal, en el sentido que se ha explicado precedentemente, no supera un examen de proporcionalidad estricta, por cuanto permite, a título indemnizatorio, obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la propiedad industrial y el enriquecimiento del requirente directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma”<sup>58</sup>.

## 7. CONCLUSIÓN

En palabras del Tribunal Constitucional, el principio de proporcionalidad –aplicable también en materia de sanciones de propiedad industrial– debe orientar el actuar no solo de la autoridad administrativa sino también del legislador, de modo de adecuar sus actos a criterios básicos de un Estado de Derecho, en donde la arbitrariedad y la falta de adecuada razonabilidad ya no tienen cabida.

## BIBLIOGRAFÍA

- Bermúdez Soto, Jorge, “Derecho Administrativo General”. Segunda edición. LexisNexis, Santiago (2011), pp. 291-293.
- Camacho Cepeda, Gladys, “La actividad de intervención de la Administración, en Derecho Administrativo Chileno”, coord. Rolando Pantoja B. (2010), p. 181.
- Cordero Quinzacara, Eduardo, “Derecho Administrativo Sancionador”, en *Bases y Principios en el Derecho Chileno*, Thomson Reuters-La Ley, Santiago, 2014, pp. 259-260.
- Escuin P., Catalina, “Curso de Derecho Administrativo”, 2003, p. 682.
- García de Enterría, Eduardo, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, 1981, p. 180.
- Garrido Montt, Mario, *Derecho Penal*, Tomo I, p. 49.

<sup>58</sup> *Ibíd.*, c. 38.

- Lesmes Serrano, Carlos et al., *Derecho Penal Administrativo*, Granada (1997), p. 12.
- Nieto, Alejandro, “Derecho Administrativo Sancionador”, 2005, p. 351.
- Navarro Beltrán, Enrique, “Principios que rigen en materia de Derecho Administrativo Sancionador reconocidos por la jurisprudencia del TC”, *Homenaje a grandes penalistas chilenos*, Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago (2010), p. 241 y ss.
- Navarro Beltrán, Enrique, “El control constitucional de las leyes en Chile (1881-2011)”, Cuadernos del TC 43, 2011.
- Navarro Beltrán, Enrique y Carlos Carmona Santander, “Recopilación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2015)”, Cuadernos del TC 59, 2015.
- Vergara Blanco, Alejandro, “Esquema de los principios del Derecho Administrativo Sancionador”, en *Revista de Derecho*, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, año 11, N°2 (2004), p. 144.



## ROYALTY RAZONABLE COMO BASE PARA EL CÁLCULO DE PERJUICIOS EN INFRACCIONES DE PATENTES

### REASONABLE ROYALTY AS A BASIS FOR THE DETERMINATION OF DAMAGES IN PATENT INFRINGEMENTS

JUAN PABLO EGAÑA BERTOGLIA<sup>1</sup>

**Resumen:** El propósito de este artículo es revisar la institución del Royalty Razonable como alternativa para el cálculo de los perjuicios en casos de infracción de patentes de invención, proponiendo una secuencia de pasos y la enumeración de algunos factores que sirvan para generar la información necesaria que permita al Tribunal estimar, por cualquier método de cálculo que se considere idóneo, el valor de ese Royalty Razonable. En el artículo, además, se identifican aquellos aspectos prácticos y jurídicos que frecuentemente han complicado esta tarea en el derecho comparado y se aportan algunas ideas para superarlos.

**Abstract:** The purpose of this article is to review the institution of Reasonable Royalty as alternative for the calculation of damages in patent infringement litigation, proposing some steps and listing some factors that will serve to gather information that may allow the Court to determine, by any acceptable calculation method, the value of said Reasonable Royalty. Likewise this article mentions those practical and legal issues that have frequently complicated this task in foreign jurisdictions and provide some ideas to overcome them.

**Palabras clave:** Royalty Razonable. Perjuicios por infracción de patentes de invención. Jurisprudencia. Derecho comparado.

**Key words:** Reasonable Royalty. Damages in patent infringement litigation. Jurisprudence. Comparative law.

<sup>1</sup> Abogado. Universidad de Chile. LL.M Patent and Intellectual Property Law, The George Washington University, USA (1995). Socio del Estudio Sargent & Krahn. Panelista en conferencias sobre Patentes. Profesor invitado del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## I. INTRODUCCIÓN

### 1. Planteamiento y objetivo del artículo

Por años, las bases para el cálculo de los perjuicios en materia de infracciones de propiedad industrial carecieron de una regulación especial y, por lo mismo, se sometían a las normas generales del derecho. Luego, los titulares de derechos de propiedad industrial infringidos debían determinar los perjuicios acreditando el daño emergente o el lucro cesante que dicha infracción les había ocasionado, lo que involucraba la carga de demostrar que, ausente la infracción, podrían haber capturado todas las utilidades que ella le generó al infractor. Esto implica en el caso de patentes de invención, al menos evidenciar la demanda existente por el producto patentado, información respecto a los sustitutos no infractores disponibles en el mercado, la capacidad del titular de la patente para satisfacer la demanda del producto patentado y a qué costo.

Además de las dificultades inherentes a la prueba de los perjuicios conforme a las reglas generales, la cuestión se hacía especialmente compleja en los casos en que existían múltiples sustitutos aceptables y no infractores en el mercado y, prácticamente imposible, en aquellos casos en que el titular no había explotado su derecho en nuestro país, resultando ineficiente descansar, en tal eventualidad, solo en la posibilidad de cubrir con un eventual daño moral la utilización no autorizada de la invención o marca comercial amparada.

En efecto, la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial (en adelante La Ley), no condiciona el ejercicio de acciones de infracción a la explotación de la invención patentada o la marca registrada, y admite entonces la hipótesis de una demanda de infracción sobre la base de una marca o patente que no es explotada comercialmente en Chile<sup>2</sup>. En esta situación, el titular

<sup>2</sup> Hay controversia respecto a la procedencia de acciones criminales de infracción en el caso de patentes que no se encuentran en explotación comercial en Chile, ya que el Art. 53 inciso 3 de la Ley indica que la omisión de marcaje de productos patentados priva a su titular del ejercicio de las acciones penales que ella sanciona. Sin embargo, puede sostenerse que dicha norma solo aplica en los casos en que el producto patentado esté efectivamente siendo comercializado en Chile, y que no puede interpretarse yendo más allá de su texto y al extremo de entenderla exigiendo dicha comercialización como condición habilitante para el ejercicio de la acción. Así, si la patente no está en uso la norma en cuestión resultaría inaplicable y su omisión no debiere privar al titular de la patente de perseguir la sanción de su infracción por la vía criminal.

del derecho infringido no puede experimentar un perjuicio determinable conforme las normas generales de daño emergente o lucro cesante<sup>3</sup>.

La situación varió, sin embargo, con las modificaciones introducidas en el estatuto de Propiedad Industrial por la Ley N°19.996, del 11 de marzo del 2005, la que, entre otras, incorporó un nuevo artículo 108 que establece un régimen especial para la determinación de la indemnización de perjuicios en materias de propiedad industrial, otorgándoles a los demandantes la facultad de elegir entre las reglas generales y alguna de las tres alternativas que la misma norma consagra, a saber: “a) Las utilidades que el titular hubiere dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o, c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido”.

La última de estas alternativas para la determinación de la indemnización de perjuicios, es la que en doctrina se conoce como *Royalty Razonable* y que, en síntesis, persigue determinar los perjuicios fijándolos en una suma análoga al precio de la licencia que habrían debido concordar demandante y demandado para despojar el carácter infractor a las conductas reprochadas.

De todas las formas para la determinación de los perjuicios ocasionados por una infracción a derechos de propiedad industrial, esta es la única que exime al titular de la obligación de demostrar las utilidades del infractor o sus propias pérdidas, pero como contrapartida, es la única en la cual no podrá aspirar a que se le indemnice por el total de los perjuicios causados por la infracción. Esta limitación en los hechos debiera transformar el *Royalty Razonable* en una alternativa subsidiaria para los titulares de Propiedad Industrial, quienes recurrirían a ella solo en la medida que la prueba de los perjuicios se torne demasiado dificultosa, o el derecho no esté siendo explotado<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Por supuesto que hay situaciones intermedias en las que el titular del derecho pueda haberse visto disuadido de explotar a causa de la infracción, por ejemplo en un caso en el que negociaba una licencia exclusiva cuya objeto se frustra por la existencia del producto infractor en el mercado, y en cuyo caso podrían perseguirse en conformidad a las reglas generales las indemnizaciones por los daños que la pérdida de dicho contrato le ha generado.

<sup>4</sup> Este carácter subsidiario se refleja con claridad en Ley de Patentes de Estados Unidos, 35 U.S.C.A., que en su artículo 284 precisa que el titular de una patente infringida tiene derecho a ser adecuadamente compensado por dicha infracción, “...but in no event less

En efecto, en esta forma de determinación de los perjuicios, se asume que el titular de la patente no puede acceder al total de los daños ocasionados por la infracción, ya que en el contexto de cualquier licencia de derechos de propiedad industrial, el licenciatario también obtiene una determinada utilidad con la puesta en práctica del derecho licenciado, incluso una vez pagado el royalty correspondiente. De otro modo, ese licenciatario jamás habría optado por contratar<sup>5</sup>.

Igualmente, en el contexto de un Royalty Razonable, se asume que el titular de la patente es incapaz de capitalizar la exclusividad de su derecho, luego dicho titular sería sobre-compensado si las Cortes le concedieran utilidades que no habría podido percibir en ausencia de infracción, precisamente por ser incapaz de así acreditarlo<sup>6</sup>.

En consistencia con lo anterior, es que existen opiniones en doctrina y jurisprudencia que indican que la finalidad del royalty probable, más que la compensación por un daño, apunta a la retribución que debe pagarse por una invasión antijurídica de un derecho protegido<sup>7</sup>, confirmando así que el titular del derecho infringido bajo esta forma de determinación de los perjuicios, no tendrá derecho a optar a una compensación total y completa de los perjuicios que la infracción le haya ocasionado.

No obstante las limitaciones que hemos apuntado, la realidad indica que el Royalty Razonable es una muy popular forma de determinación de perjuicios y, por ejemplo, en Estados Unidos, entre 2008 y 2014 los perjuicios adjudicados bajo esta forma alcanzaron 81% del total adjudicado en juicios de infracción de patentes<sup>8</sup>.

than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer...” (...pero en ningún caso menos que un royalty razonable por el uso de la invención patentada por el infractor...).

<sup>5</sup> Ver William Choi & Roy Weinstein, An Analytical Solution to Reasonable Royalty Rate Calculations, 41 IDEA 49, 63 (2001) (“A reasonable royalty assumes that, after payment, the infringer will be left with a profit”). Distinta es la situación en el caso de otras formas de determinación de los perjuicios en los cuales el infractor no tiene derecho a retener ninguna de las utilidades que su infracción le haya reportado.

<sup>6</sup> Ver Michael A. Greene, “All Your Base are Belong to US”. Towards an Appropriate Usage and Definition of the “Entire Market Value”, Rule in Reasonable Royalties Calculations, 53 B.C.L. Rev. at. 238-39 (2012).

<sup>7</sup> Ver, por ejemplo, sentencia 25/2014, de fecha 24-01-2014 de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso 578/2002.

<sup>8</sup> Ver nota 1, pág. 11, de Chris Barry, et. al. PricewaterhouseCoopers, 2013, Patent Litigation Study: Big Cases Make Headlines, while Patent Cases Proliferate.6 (2013).



El objeto de este artículo es proponer una secuencia de pasos que debieran seguirse y ciertos factores que debieran considerarse para generar la información necesaria que permita, por cualquier método de cálculo que se estime idóneo, estimar el valor del Royalty Razonable en casos de infracción de patentes de invención, identificando aquellos aspectos prácticos y jurídicos que suelen complicar esta tarea<sup>9</sup>.

## **2. Nociones jurídicas básicas para el análisis del tema**

Recapitulando entonces, a los efectos de arribar a un Royalty Razonable para establecer el monto de los perjuicios en un caso de infracción de patentes, la Corte estará obligada a figurarse una negociación hipotética en la cual el titular de la patente y el infractor hubieren concordado una licencia de esa patente que permitiese despojar a las conductas reprochadas de su carácter infractor.

La negociación hipotética persigue, en consecuencia, visualizar cómo habría sido un contrato de licencia de patente de invención entre demandante y demandado. Esto obliga a su vez, en primer lugar, a tener claridad respecto de las características propias de los derechos exclusivos que emanan de patentes de invención y de los contratos para su licenciamiento, cuyas nociones jurídicas básicas son repasadas a continuación.

### **a) Patentes de invención**

Las patentes de invención son uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y amparan las soluciones a problemas de la técnica que sean novedosas, inventivas y con aplicabilidad industrial.

A cambio de la divulgación y descripción de su invención en la solicitud de patente de invención, y en el evento de ser concedida, la Ley otorga a su titular un conjunto de derechos exclusivos sobre dicha invención.

En efecto, en conformidad al Art. 49 de la Ley, el titular de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar

<sup>9</sup> Existen varios métodos con fundamentación económica y matemática tradicionalmente empleados para el cálculo del valor de una licencia, cuyo estudio y análisis detallado escapa, sin embargo, del alcance de este artículo.

en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo. Esta norma se ve complementada por lo dispuesto en el Art. 52, letra a), de la misma Ley, que sanciona a aquellos que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o estén en posesión del mismo con fines comerciales. Así, del juego de estas dos disposiciones, resulta que el titular de la patente de invención tiene el derecho de impedir que terceros sin su autorización o licencia produzcan, vendan, comercialicen, exploten, fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio, importen, o estén en posesión del invento con fines comerciales.

En consecuencia, el titular de una patente de invención no goza de un único derecho sobre su invención, sino que de un conjunto de distintos derechos, cada uno de los cuales puede utilizar y explotar conjunta o separadamente de manera directa o a través de terceros del modo que estime más conveniente. Por ejemplo, el titular de la patente podrá reservarse para sí la fabricación del producto patentado, pero entregar a un tercero la licencia para su comercialización y venta; o bien entregar a un tercero la licencia para la importación y almacenaje del producto patentado, reservándose para sí su comercialización y venta; o bien, dejar entregadas todas estas actividades respecto del producto patentado en un tercero vía la correspondiente licencia.

Es importante tener presente esta naturaleza plural de los derechos que emanan de una patente de invención, ya que a los efectos de determinar un royalty probable será necesario establecer si la licencia suficiente para despojar a las conductas reprochadas de todo carácter infractor, es una que deberá involucrar todos o solo alguno de estos derechos, ya que lógicamente el monto del royalty a pagar será dependiente del número y extensión de los derechos exclusivos que sea necesario incluir en la licencia. En efecto, poco sentido tendría por ejemplo que un importador tuviere que sumar al monto de la licencia por el derecho a importar el producto patentado, aquellos montos correspondientes a una licencia para su fabricación y venta, actividades en las que no tendrá participación y que no le reportan utilidad alguna, debiendo en este caso quedar circunscrita la valoración al único derecho exclusivo que se le licencia.

## **b) Contratos de licencia**

En materia de propiedad industrial, las licencias constituyen probablemente el tipo de negociación que más frecuentemente se produce, existiendo múltiples variantes contractuales que se amoldan con gran libertad a las necesidades comerciales de las partes, aprovechando las escasas restricciones que las normas pertinentes imponen al principio general de la autonomía de la voluntad<sup>10</sup>.

Se trata, entonces, de un contrato en virtud del cual una de las partes, el licenciante, otorga una autorización o licencia<sup>11</sup>, a otra, el licenciatario, para realizar un acto o conducta que sin dicha autorización tendría un carácter antijurídico. Tratándose de un contrato, le resultan aplicables todas las normas que regulan esta institución en nuestro ordenamiento legal, más particularmente las del Código Civil, Libro IV, Títulos XII y siguientes. Existen múltiples clases de licencias o autorizaciones que son necesarias e indispensables en el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, muchas de estas reguladas en contratos comerciales ordinarios y que, en general, recaen sobre bienes tangibles.

No obstante, las patentes de invención corresponden a un derecho de propiedad industrial y como tal su protección recae sobre un bien intangible, en este caso en una solución tecnológica novedosa e inventiva y la forma de amparo que la Ley le dispensa por medio de una patente de invención se traduce en la facultad de su titular para impedir a cualquier tercero el ejercicio de ciertas conductas en relación con su invención patentada. Así, la propiedad del titular de una patente no reside en los productos tangibles en los que se encarna su invención, los que luego de ser lícitamente enajenados quedan fuera de la esfera de protección de su patente, sino que en la solución tecnológica en sí misma cuya réplica puede continuar prohibiendo durante la vigencia de su derecho.

Los Arts. 49 y 52 de la Ley N°19.039 sobre propiedad industrial, enumeran estas conductas privativas del titular de la patente en relación con la invención patentada, y es ese derecho a excluir a terceros de la realización de ciertas conductas en relación con la invención, lo que constituye el

<sup>10</sup> El artículo 14 de la Ley de Propiedad Industrial precisa que estos derechos pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos, bastando su otorgamiento por instrumento privado y anotación en extracto al margen del registro respectivo.

<sup>11</sup> Licencia del latín *licenziare* que significa autorizar.

objeto de una licencia de patente de invención. La naturaleza “enteramente negativa” de este derecho está correctamente conceptualizada en el Art. 28 del Capítulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, conocido por su acrónimo ADPIC<sup>12</sup>.

Luego, desde una perspectiva jurídica es precisamente esta naturaleza intangible del derecho objeto del contrato lo que lo diferencia de otros tipos de licencia, y debe tenerse presente a los efectos del desarrollo de cualquier análisis que involucre una licencia de patente de invención, ya que suele tornar más dificultosa la determinación de un royalty justo y apropiado<sup>13</sup>.

## II. ROYALTY RAZONABLE. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN

### 1. Una negociación hipotética y distintos factores a considerar

#### a) Negociación hipotética pero con asiento en realidad comercial

El primer paso de esta forma de determinación de los perjuicios supone una negociación hipotética entre demandante y demandado, para concordar el precio de una licencia que habría curado el carácter infractor de las conductas reprochadas.

Algunas interrogantes surgen entonces espontáneas: ¿De qué tipo de negociación estamos hablando? ¿En qué circunstancias se supone que esta se lleva a cabo?

¿Ha de tratarse de un mero ejercicio intelectual abstracto en el cual el juez con prescindencia de las circunstancias del caso, fija las pautas más racionales posibles para dibujar las características que habría tenido

<sup>12</sup> El artículo 28 en cuestión precisa que los dueños de patentes de producto tienen derechos exclusivos para impedir que terceros que no cuenten con su consentimiento, fabriquen, usen, ofrezcan en venta, vendan o importen el producto patentado. Es decir, el derecho de la patente es para excluir a terceros de la práctica de la invención, pero en ningún caso garantiza al titular de la patente un derecho absoluto a ponerla en práctica.

<sup>13</sup> En efecto, el cómo valorar el aporte intangible de la invención en ese delta que separa el costo de producción del precio de venta final, ha constituido un punto de constante debate ante las cortes de justicia, especialmente en Estados Unidos, donde variadas decisiones en un esfuerzo por sistematizar el análisis, han generado largas listas de factores que deben necesariamente ser ponderados para calcular el valor del royalty, tanto en el contexto de licencias convencionales como en el contexto del Royalty Razonable. Véase, por ejemplo, *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works Inc.*, 575 F.2d 1152, 1157 (6th Circuit 1978).

dicho contrato de licencia tomando como base parámetros objetivos, por ejemplo, el tipo de tecnología y la importancia específica que ella tiene en el sector de la industria a que pertenecen las partes?, o, ¿debe por el contrario posicionar su análisis en el contexto de una negociación comercial común y corriente en la cual el titular de patente de invención interesado en explotar su propiedad se encuentra con un tercero interesado en licenciarla?

A este respecto, la misma disposición legal en que se consagra esta forma de determinación de los perjuicios, parece llevarnos en una dirección contraria a la de un análisis abstracto. En efecto, la única guía concreta que el artículo refiere para intentar determinar el valor de esta licencia, es la referencia a otras licencias contractuales que ya se hubieren concedido, lo que excluye un análisis puramente abstracto y, por el contrario, pareciera dirigir al juzgador a ponderar la posición relativa de las partes, y las eventuales fortalezas y debilidades con las cuales habrían abordado esta negociación hipotética<sup>14</sup>.

#### **b) Patente válida e infringida**

Asumiendo, entonces, que esta negociación hipotética no se conduce en términos puramente abstractos, debemos preguntarnos a continuación si se trata de una negociación comercial pura y simple, como la que podrían concordar en el mercado cualquier titular de patente de invención con un tercero interesado en licenciarla. De nuevo la interrogante parece tener que resolverse en la negativa, toda vez que en el escenario en que esta negociación hipotética se conduce, debe partir de la base que todas o algunas de las reivindicaciones de la patente son efectivamente válidas y, además, efectivamente infringida (s) por algunas conductas específicas del “licenciario”, durante un período y un espacio geográfico determinados, y bajo ciertas condiciones de mercado conocidas.

<sup>14</sup> A las mismas conclusiones se arribó en el caso *Georgia-Pacific Corp. V. U.S. Plywood-Champion, Inc.* 446 F. 2d 295, 170 USPQ 369 (2nd Cir. 1971), decidido por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de USA en el año 1971, y que continúa siendo el referente de mayor relevancia en lo que se refiere a *Royalty Reasonable* en los Estados Unidos. En este fallo en el que se fijaron una serie de factores para la determinación de ese royalty, refiriéndose a esta negociación hipotética, la Corte advirtió: “...The hypothetical negotiations would not occur in a vacuum of pure logic. They would involve a marketplace confrontation of the parties, the outcome of which would depend upon such factors as their relative bargain in strength...”. “Las negociaciones hipotéticas no ocurrirían en un ámbito de pura lógica. Ellas involucrarían una confrontación de las partes en el mercado y su resultado dependería de algunos factores como por ejemplo su fortaleza negociadora relativa...”.

El simple hecho de eliminar la incertidumbre inherente a la validez de cualquier patente de invención y, asimismo, respecto del tipo específico de productos o tecnologías que la infringen, supone una alteración en la ponderación del valor que debiera tener esta licencia construida para fijar un Royalty Razonable, comparada con una negociada convencionalmente entre las partes, y en la cual estas incertidumbres estarán normalmente presentes<sup>15</sup>.

### **c) Solución efectiva a un problema de la técnica y con aplicación comercial**

Asimismo, en muchas ocasiones y particularmente en el caso de tecnologías incipientes, o incluso maduras, pero amparadas por patentes que aún no están en explotación, el licenciatario tendrá una normal incertidumbre respecto a la manera cómo se comporta la tecnología que licencia a escala comercial, y esta incertidumbre ciertamente afectará la negociación y el precio final de la licencia<sup>16</sup>.

Por el contrario, en la negociación hipotética destinada a fijar un Royalty Razonable, se parte de la base que la tecnología patentada ha sido usada sin autorización, infringiendo la patente que la ampara, precisamente porque ella sí funciona comercialmente.

### **d) Posición relativa de las partes, comercial y jurídica**

En consistencia con lo ya señalado más arriba, en esta negociación hipotética deberán tenerse en consideración cuáles son las relaciones comerciales y eventualmente jurídicas que puedan vincular a las partes.

Desde el punto de vista comercial, ciertamente un factor a considerar es si demandante y demandado tienen una relación competitiva en el mercado, esto es, si ambos compiten en el mismo segmento hallándose en una

<sup>15</sup> Ver Razgaitis R. 2010. Fijando los Precios de la PI de Tecnologías en Etapa Inicial: Un Manual de Consideraciones y Herramientas de Valoración Básica, p. 319; El Método del Uso de Estándares Industriales. (p. 322).

<sup>16</sup> Muchas tecnologías maduras van experimentando mejoras o incrementos que en sí mismos pueden llegar a constituir soluciones diversas para tratar el mismo problema técnico. Como norma, las invenciones más modernas abordarán de mejor manera la solución del problema técnico planteado, pero esto no necesariamente es así, y en ocasiones el mercado continúa apegado a las soluciones más tradicionales para combatir dicho problema. En tal evento, la patente de una invención incremental, no tiene necesariamente asegurado el éxito comercial.

relación horizontal o a la inversa, si por ejemplo el demandante es solo un productor y el demandado un distribuidor.

En uno y otro caso, probablemente las condiciones de una licencia serían distintas, pudiendo asumirse más laxas en el caso en que las actividades de ambas partes deben tener un carácter complementario para la entrega de los productos patentados al mercado.

Por otro lado, la manera como las partes se vinculen jurídicamente en relación con los productos patentados, también incide en esta negociación hipotética.

Si, por ejemplo, el demandado ha adquirido los productos de un licenciatario autorizado del titular de la patente de invención como norma general, por aplicación del principio del agotamiento del derecho, el titular de la patente se habría encontrado impotente para impedir la distribución libre de dichos productos por parte del demandado. No obstante, si ese licenciatario hubiere comercializado dichos productos excediendo el marco de la licencia, en principio el titular de la patente podría usar sus derechos exclusivos para bloquear dicha distribución.

Otro tanto ocurriría, por ejemplo, en los casos en que el titular de la patente hubiese condicionado la validez de esa licencia original al pago efectivo de los royalties, y el licenciatario que ha vendido al demandado hubiese omitido un pago oportuno<sup>17</sup>.

Otra situación relativamente común, es aquella en la cual el titular de la patente de invención comercializa productos o maquinarias que incorporan distintas partes o piezas, estando restringido el ámbito de la patente solo a alguna de estas, pero no al producto o máquina en su totalidad, no obstante lo cual, sobre la base de esa patente de invención persigue monopolizar la eventual reparación o sustitución de esa pieza necesaria para que la maquinaria o el producto continúe funcionando conforme a su finalidad original.

En estas situaciones, con seguridad, consideraciones relativas al agotamiento del derecho y su eventual aplicación al caso concreto han de

<sup>17</sup> *Tessera, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 646 F.3d 1357, 1369-70, 98 USPQ 2 d 1868, 1877 (Fed. Cir. 2011).

formar parte la eventual negociación hipotética, y naturalmente, deberían tender a bajar el precio de esta eventual licencia<sup>18</sup>.

### **e) Sumatoria de factores**

En definitiva, los márgenes de esta negociación hipotética deben comprender una revisión de las circunstancias comerciales y jurídicas que vinculan a las partes en el mercado, pero sin descuidar incluir, además, los supuestos propios de una negociación en este contexto de Royalty Razonable, los mismos que no se dan en las relaciones convencionales libremente pactadas en el mercado<sup>19</sup>.

## **2. Determinación de las conductas que habrían requerido de una autorización o licencia**

### **a) ¿Qué derechos son infringidos?**

Establecida la posición relativa de las partes en una eventual negociación en conformidad a las circunstancias comerciales y jurídicas que las vinculaban, para determinar el valor de una licencia es necesaria la identificación de la o las conductas que habrían requerido de la misma.

Lógicamente, la extensión de una licencia o autorización debe circunscribirse a aquella que hubiere sido suficiente para despojar a las conductas reprochadas del carácter infractor que les atribuye la demandante. En efecto, poco asunto tendría, por ejemplo, tratar de establecer cuál sería el precio que el demandado y potencial licenciataria habría de pagar por gozar de un derecho a fabricar y comercializar, si la conducta que se le reprocha y por la cual ha sido demandado se restringe a la importación del producto patentado.

En este punto, debemos volver a recordar la naturaleza plural que tienen los derechos que emanan de una patente de invención, siendo factible

<sup>18</sup> La Teoría del Agotamiento del Derecho parte de la base que una vez hecha la primera venta del producto patentado, sea por el titular de la patente o un licenciataria autorizado, dicho titular pierde la posibilidad de controlar la futura distribución y venta del mismo producto sobre la base de los derechos que emanan de su patente de invención. En nuestro país, en lo que se refiere a patentes, se encuentra consagrado legalmente en el artículo 49 inc. 5° de la Ley.

<sup>19</sup> La asunción de validez e infracción, como se ha visto, probablemente las más relevantes.



que la conducta reprochada (s), infrinjan solo una o algunas de estas exclusividades pero no todas. Igualmente deberá verificarse si su puesta en práctica se encuentra muy restringida en el tiempo, o se ha verificado en muy pocas oportunidades, y dentro de qué ámbito territorial.

Todos estos factores deberán ser incluidos en las consideraciones de esta negociación hipotética.

### **b) ¿Qué clase de licencia se habría requerido?**

Una vez establecida cuál es la conducta de la demandada que habría requerido autorización o licencia de la demandante, y cuál es el derecho exclusivo de su patente que habría debido licenciar para despojar dicha conducta del carácter infractor que se le atribuye en la sentencia, es necesario establecer cuáles son las características específicas que esa licencia debía reunir para satisfacer dicho propósito.

En efecto, los derechos exclusivos que emanan de una patente no solo pueden ser licenciados de manera conjunta o separada e individualmente, sino que además la extensión de esa autorización puede ser regulada por las partes.

Así, una licencia del derecho a uso de la invención patentada puede dispensarse de manera exclusiva, esto es, previniendo al licenciante de otorgar otras autorizaciones similares respecto de dicho derecho, o no exclusiva, esto es preservando el licenciante el derecho a autorizar a otras partes el ejercicio del mismo derecho<sup>20</sup>.

Igualmente puede serlo para todo el territorio nacional, o solo para alguna localidad o zona determinada; durante toda la vigencia de la patente, o solo durante un período determinado; para realizar la conducta reprochada en

<sup>20</sup> Una de las cuestiones más relevantes al momento de la concesión de cualquier licencia de patente de invención, y también una que se discuta en el contexto del Royalty Razonable, es si la misma tendrá un carácter exclusivo o no exclusivo. La licencia exclusiva implica que el licenciatario será el único que estará autorizado para poner en práctica la invención dentro del ámbito territorial y temporal de la licencia. Por el contrario, una licencia no exclusiva implica que la invención patentada podrá ser también utilizada por el titular de la patente, o incluso otros terceros premunidos de la correspondiente licencia. Obviamente, una licencia exclusiva tiene un precio mayor que el de una licencia no exclusiva. En el contexto del Royalty Razonable, podría asumirse que la naturaleza de la licencia que debe construirse tiene un carácter exclusivo en el caso que no existan sustitutos no infractores disponibles en el mercado, y un carácter no exclusivo, en el evento contrario.

un número indeterminado de veces durante dicho período, o limitado a una cantidad determinada, etcétera.

Como lo hemos visto, la licencia cuyo valor se requiere establecer, es una que debe resultar suficiente para despojar a las conductas reprochadas del carácter infractor que se sanciona en la sentencia, y es sobre esta base que debe contestarse la interrogante formulada en el título de este acápite.

De todo lo anterior resulta que en esta forma de determinación de los perjuicios, el juez tendrá la tarea de establecer en primer lugar cuáles son las condiciones en las cuales se debe desarrollar una negociación hipotética entre demandante y demandado, y una vez hecho este diagnóstico entrar a definir las cuestiones de corte más jurídico, esto es, el análisis de las conductas que se reprochan en la sentencia y la determinación de la naturaleza y extensión que deberá tener la autorización o licencia para curar dichas conductas de su carácter infractor.

Concluida dicha labor, deberá abocarse a determinar cuál sería el precio de la licencia construida en el contexto de dicha negociación hipotética particular.

### III. EL PRECIO DE LA LICENCIA

Ahora bien, para los efectos de determinar el precio de la licencia, el juez deberá centrarse a continuación en los mismos aspectos que son normalmente tenidos en cuenta para determinar dicho valor en cualquier negociación convencional, esto es, por una parte, la definición de cuál será la base del royalty y, por la otra, el procedimiento o método por el cual el monto de dicho royalty deberá ser calculado.

#### 1. Base del royalty

El primer paso para la determinación del precio de la licencia consiste en establecer cuál será la base sobre la cual los royalties deben ser computados o calculados.

Idealmente, esta base para el cálculo de los royalties debe tener, por una parte, una relación directa con el uso de la tecnología licenciada por parte

del licenciatario, y por la otra, la cualidad de ser fácil de contabilizar y auditar<sup>21</sup>.

Dos bases de royalty comúnmente utilizadas corresponden al costo de producción del producto licenciado, y el precio final de su venta en el mercado. Ninguna de estas opciones, sin embargo, encarna una base necesariamente perfecta.

Así, el empleo del costo de producción como base del royalty en licencias de patentes de invención, plantea el riesgo de ignorar el valor de la propiedad intelectual amparada por la patente de invención que dicho producto incorpora.

En efecto, las patentes de invención amparan un activo intangible, cuyo valor no necesariamente tendrá una relación directa con el costo de fabricación del objeto tangible que la incorpora, cuestión que, razonablemente, ha de empujar al titular de la patente de invención a evitar esta base para el cálculo del royalty<sup>22</sup>.

Por su parte, el precio de venta final del producto que incorpora la tecnología patentada es probablemente la base de royalty más comúnmente utilizada en las licencias de patentes de invención convencionales.

Aun así, la selección de esta base de royalty no está exenta de complicaciones, ya que, tal vez con la sola excepción de la industria farmacéutica, los productos comercializados por las otras industrias intensivas en propiedad intelectual, suelen estar integrados por múltiples componentes, generándose a continuación un problema para el cálculo de los perjuicios si solo uno o algunos pocos de dichos componentes se encuentran patentados, no así el producto en sí mismo<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Ver Brunsvold, O'Reilley, Kacedon *Drafting Patent License Agreements*. 6th Edition, p. 178.

<sup>22</sup> Razgaitis, *supra* Nota 14, p. 318: "Pero en el caso de productos con alto contenido intelectual el costo es una base inapropiada. Si Picasso estuviese vivo y usted se acercase a él para comprar un cuadro, ¿le preguntaría cuánto le costó hacer esta pintura?"

<sup>23</sup> Si bien es cierto existen diversos tipos de invenciones farmacéuticas, ellas difícilmente se referirán a las distintas partes o elementos químicos de un producto farmacéutico sino que en general a su principio activo o a alguna de sus manifestaciones, o a una formulación del producto. En general, además, dichas patentes muy difícilmente serán solicitadas y/o concedidas en forma simultánea. Ver John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* 2005. Published by BNA Books, p. 38.

En esta hipótesis, pareciera que se estaría beneficiando injustificadamente al titular de la patente de invención, permitiéndole calcular el royalty sobre la base del valor de venta final del producto, cuando solo uno de sus componentes, y ciertamente de menor valor que el producto final, se encuentra amparado por una patente de invención<sup>24</sup>.

Esta problemática, que en Estados Unidos se ha conceptualizado como la dicotomía entre el Entire Market Value Rule y el Apportionment, ha sido abordada en la doctrina y la jurisprudencia en múltiples oportunidades tanto con ocasión de licencias de patentes convencionales como aquellas que deben ser construidas en el contexto del Royalty Razonable.

Como norma, se ha estimado que el Entire Market Value Rule, esto es, la posibilidad de utilizar como base del royalty el precio final de venta del producto que integra varios componentes, solo será factible en la medida que el elemento o elementos patentados que incorpora, constituyan la principal motivación del público consumidor para adquirirlo y, en caso contrario, la base del royalty debe corresponder al precio del componente o unidad patentada más pequeña que pueda venderse por separado en el mercado<sup>25</sup>.

Por otra parte, no puede tampoco perderse de vista lo que hemos apuntado con anterioridad en el sentido que en el contexto del Royalty Razonable se asume que el titular de la patente de invención no habría sido capaz de capitalizar la exclusividad de su derecho, resultando injusto beneficiarlo con utilidades que no habría podido percibir en ausencia de infracción.

<sup>24</sup> Ver Zelin Yang, *Damaging Royalties, An Overview of Reasonable Royalty Damages*, Berkeley Tech., L.J. (2014), p. 648.

<sup>25</sup> No obstante, si ese componente más pequeño que puede venderse por separado en el mercado, igual está protegido por varias patentes de invención, la fórmula en cuestión tampoco resultaría adecuada.

La Corte Suprema de Estados Unidos deberá próximamente lidiar con la dicotomía del Entire Market Value Rule y Apportionment en la decisión de la confrontación que sostienen Samsung Electronics Co; Limited; Samsung Electronics America Inc; Samsung Telecommunications America LLC, v. Apple Inc; en la que se discute el alcance del artículo 289 de la Ley de Patentes de Estados Unidos 35 U.S.C.A. en un caso de infracción de patentes de diseño (nuestro equivalente a diseños industriales), y en el cual la Corte del Circuito Federal confirmando una sentencia de primera instancia sostuvo que Samsung debe pagar daños calculados sobre la base del precio de venta final del teléfono móvil iPhone lanzado al mercado en el año 2007, lo que implica que el total de las utilidades obtenidas por Samsung con la venta de sus productos infractores ha sido utilizado como base para el cálculo de los perjuicios, descartando el ejercicio de intentar atribuir un valor a aquellos aspectos del iPhone que se encuentran amparados por las patentes de diseño de Apple.

Por lo mismo, en el contexto del Royalty Razonable, la selección de una base como el precio de venta del producto infractor, que permite al titular de la patente recuperar la totalidad de las utilidades que el infractor hubiere hecho con la venta de sus productos en el mercado, parece per se inapropiada, y si no obstante llegase a adoptarse, se justificaría al menos diseccionar el precio del componente patentado y ocupar ese valor más específico y por cierto más reducido, como base para el cómputo de un Royalty Razonable.

## 2. Cálculo y metodologías

Finalmente, una vez definida la base del royalty, deberá calcularse la correspondiente tarifa o porcentaje en dicha base, que el licenciatarario deberá pagar por la utilización de la tecnología patentada.

Existen una serie de métodos de orden económico y matemático que tradicionalmente han sido utilizados por las Cortes para calcular el precio de un royalty, una vez que los demás factores que hemos referido en este artículo han sido debidamente determinados y establecidos.

Entre las metodologías más conocidas, se cuentan: el uso de estándares industriales; el método del rating/ranking; las reglas del pulgar, tales como la regla del 25% y otras; el uso del análisis de flujo de fondos descontados con el método de tasas mínimas de retorno ajustados al riesgo; el método de herramientas avanzadas; el método de subastas; etcétera<sup>26</sup>.

Como señalamos, el análisis y detalle de cada uno de estos métodos para el cálculo de un royalty, exceden el marco de este artículo, bastando señalar que cualquiera de ellos podrá ser utilizado una vez que la labor judicial haya procesado la información necesaria para solo, a continuación, realizar dichos cálculos, tal cual se ha intentado sistematizar en este trabajo<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Razgaitis, supra Nota 14, p. 319.

<sup>27</sup> Las Cortes de Justicia en los Estados Unidos han debatido también largamente acerca de los métodos más adecuados para calcular los royalties y durante años emplearon la Regla del Pulgar del 25%, la cual sin embargo fue drásticamente descalificada por la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal en el caso de *Uniloc USA Inc. v. Uniloc Singapore v. Microsoft Corp.* *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F. 3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011), donde la Corte la caracterizó como: “A fundamentally flawed tool because it fails to tie a reasonable royalty base to the facts of the case at issue”. “Una herramienta fundamentalmente defectuosa porque falla en conectar la base para un Royalty Razonable a los hechos de la causa en estudio”.

## IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, para la determinación del precio de una licencia en el contexto del Royalty Razonable, la Corte deberá procesar una cantidad importante de información que permita establecer los contornos de una negociación hipotética entre las partes que, no obstante, se afine en su realidad comercial y jurídica, también pondere los presupuestos propios de un Royalty Razonable, para luego establecer cuál debiera ser la naturaleza, y el alcance temporal y territorial de la autorización o licencia necesaria para curar las conductas reprochadas de su carácter infractor.

Solo una vez generado este diagnóstico, la Corte se podrá abocar a un trabajo más específico para la determinación del precio de dicha licencia, seleccionando una base del royalty que apropiadamente vincule la actividad infractora con la tecnología patentada, para luego calcular ese precio utilizando alguna de las metodologías conocidas y validadas para dicho cálculo.

## BIBLIOGRAFÍA

- William Choi & Roy Weinstein, An Analytical Solution to Reasonable Royalty Rate Calculations, 41 IDEA 49, 63 (2001) (“A reasonable royalty assumes that, after payment, the infringer will be left with a profit”).
- Michael A. Greene, “All Your Base are Belong to US”. Towards an Appropriate Usage and Definition of the “Entire Market Value”, Rule in Reasonable Royalties Calculations, 53 B.C.L. Rev. at. 2012, pp. 238-239.
- Chris Barry, nota 1, pág. 11, de et. al. PricewaterhouseCoopers, 2013, Patent Litigation Study: Big Cases Make Headlines, while Patent Cases Proliferate, 6, 2013.
- Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works Inc., 575 F.2d 1152, 1157 (6th Circuit 1978).
- Razgaitis R. 2010. Fijando los Precios de la PI de Tecnologías en Etapa Inicial: Un Manual de Consideraciones y Herramientas de Valoración Básica, p. 319: El Método del Uso de Estándares Industriales. (p. 322).
- Brunsvold, O’Reilly, Kacedon Drafting Patent License Agreements. 6th Edition, p. 178.

Razgaitis, *supra* Nota 14, p. 318.

John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* 2005. Published by BNA Books, p. 38.

Zelin Yang, *Damaging Royalties, An Overview of Reasonable Royalty Damages*, *Berkeley Tech., L.J.* (2014), p. 648.





## SECRETO EMPRESARIAL, EXCEPCIÓN A LAS NORMAS DE PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD

### TRADE SECRETS, AN EXCEPTION TO THE PUBLICITY PRINCIPLE THAT INFORMS GOVERNMENT OFFICIAL ACTS

CAROLINA BELMAR GAMBOA<sup>1</sup>

**Resumen:** Los productos fitosanitarios deben contar con un permiso sanitario para ser comercializados, que se basa en documentos que deben acompañar ante la autoridad regulatoria y que se consideran confidenciales. En un reciente caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió un conflicto entre dos bienes jurídicos. Por un lado, el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y por otro lado, las excepciones a dicho principio, fundado en este caso en la afectación de un derecho económico: el secreto empresarial.

**Abstract:** Phytosanitary products must obtain a sanitary approval to be commercialized. In order to do so, documents submitted with the application are considered confidential. In a recent case, the Court of Appeal of Santiago settled a conflict between two constitutional rights. On the one hand, the principle of publicity of acts performed by the Executive Branch and, on the other hand, the exceptions to that principle, based in this case on one economic right: trade secrets.

**Palabras clave:** Productos fitosanitarios. Permiso sanitario. Jurisprudencia. Principio de publicidad de actos estatales. Secreto empresarial.

**Key words:** Phytosanitary products. Sanitary approval. Jurisprudence. Principle of publicity of State acts. Trade secrets.

<sup>1</sup> Abogada Universidad de Chile. Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, España. Subdirectora de Marcas de INAPI desde el año 2009. Con anterioridad fue jefa del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es Profesora invitada del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## 1. INTRODUCCIÓN

En una reciente sentencia<sup>2</sup>, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de ilegalidad, interpuesto bajo la Ley N°20.285 de acceso a la información pública y consideró legítima la denegación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de entregar información del plaguicida registrado bajo el número 2035, bajo el nombre Smartfreshh Smarttabs, por considerarla un secreto empresarial. Como es sabido, de la misma forma que los medicamentos, los productos fitosanitarios deben contar con un permiso o autorización sanitaria para poder ser comercializados en Chile. Para obtener dicha autorización, deben acompañar una serie de antecedentes referidos a la seguridad y eficacia del agroquímico, de forma que la autoridad pueda tomar una decisión que habilite para su posterior venta.

El caso resolvió un conflicto entre dos bienes jurídicos de rango constitucional. Por un lado, el principio de publicidad que informa los actos de los órganos del Estado; y por otro lado, las excepciones a dicho principio, fundado en este caso en la afectación de derechos económicos.

De esta forma, basado en un derecho de propiedad industrial, se ha establecido que el secreto empresarial es uno de los casos en que la autoridad puede válidamente denegar el acceso a los antecedentes que sirvieron de base para un acto administrativo.

Este interesante caso delimita el alcance del principio de transparencia en el servicio público y la garantía constitucional del numeral 25 del artículo 19 de nuestra carta magna, que reconoce los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, cabe preguntarse si los datos que se entregan a un tercero –en este caso, la autoridad sanitaria– pueden ser considerados como secretos. La jurisprudencia al parecer está fortaleciendo y mejorando la protección de los secretos empresariales.

A continuación, se analizarán los elementos de este fallo a la luz de este particular tipo de derecho de propiedad industrial.

<sup>2</sup> Sentencia del 30 de septiembre del 2016, dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa rol N° 3093-2016, Urria contra Consejo para la Transparencia.

## 2. PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS

La ley N° 20.050 introdujo el año 2005 un nuevo artículo 8° a la Constitución Política de la República, que actualmente prescribe que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Como consecuencia de esta reforma, se derogó tácitamente el Decreto Supremo N° 26 del 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que contenía el Reglamento sobre secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración, y las nuevas causales de reserva respecto de actos y documentos cuyo conocimiento pudiera afectar el interés público o privado de los administrados. Con posterioridad, el Decreto Supremo N° 134 del 2006 lo declaró explícitamente derogado.

La ley N° 20.285 regula el acceso a la información pública (Ley de Transparencia), implementando el principio de transparencia o de publicidad de los actos de los organismos públicos, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la antedicha información.

El artículo 21 prescribe taxativamente las únicas causales de secreto, en virtud de las cuales la autoridad podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. La causal N° 2 se refiere a los casos en que “su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico”.

Como puede apreciarse, la declaración de secreto o reserva de la información desde el año 2005 quedó reservada exclusivamente al legislador y no solo eso, sino que además para adoptar dichas excepciones, señala que deberán hacerlo alcanzando un quórum calificado de la ley o del artículo específico, en que se contenga dicha excepción al principio de publicidad de los actos y de sus antecedentes.

No obstante lo anterior, el artículo transitorio de la Ley de Transparencia estableció una presunción de derecho en cuanto al quórum de las leyes dictadas con anterioridad a la ley N°20.050<sup>3</sup> y dispuso que los preceptos legales dictados con anterioridad a la promulgación de la reforma constitucional y que establecían casos de secreto o reserva, se entendía que cumplen con la exigencia de quórum calificado.

Con lo anterior, el legislador limitó este efecto únicamente a las disposiciones legales dictadas con anterioridad al 26 de agosto del 2005, sin extenderlo a normas de rango inferior. Es decir, solo las normas originadas en el Congreso pueden contener normas de secreto o reserva que hagan excepción al principio de publicidad y transparencia del artículo 8° de la carta fundamental. Por su parte, en virtud del principio de supremacía constitucional, contenido en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, deben entenderse derogadas, desde la antedicha fecha, todas las normas legales que delegaban a un reglamento la calificación de secreto o reserva. A este respecto, la Contraloría General de la República ha entendido que todos los reglamentos dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N°20.050 han sido derogados por el nuevo texto del artículo 8° de la Constitución<sup>4</sup>.

La Resolución Exenta N°3.670 de 1999, del Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, establecía las Normas para la Evaluación y Autorización de Plaguicidas y fue derogada hace un par de meses, el 10 de septiembre del 2016, por la Resolución Exenta N°1.557 del 2014.

La sentencia en comento, en sus considerandos 24° y 25°, tuvo en alta consideración que la recientemente derogada resolución sobre plaguicidas del Ministerio de Agricultura señalaba que la información científica que proporcionara el solicitante tenía el carácter de confidencial<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> La ley. N°20.050 fue promulgada el 26 de agosto del 2005.

<sup>4</sup> Dictamen N°48.302/2007 de la Contraloría General de la República, pronunciándose sobre la reconsideración de ciertos decretos sin tramitar del Ministerio de Defensa Nacional.

<sup>5</sup> De forma previa a su completa derogación en septiembre del 2016, la Resolución Exenta N°3.670 del Ministerio de Agricultura fue modificada, entre otros, en el numeral relativo a la confidencialidad de los datos para clarificar que (i) no serán aplicables la confidencialidad a los datos publicados o divulgados en revistas o que estén en dominio público; y que (ii) son aplicables las normas sobre datos no divulgados contenidos en la ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Dicha resolución exenta encuentra su fuente directa en el mandato contenido en el Decreto Ley N°3.557 de 1987 del Ministerio de Agricultura de Disposiciones sobre Protección Agrícola, que en sus artículos 32 y siguientes señala los principios que deberán considerarse al confeccionar el reglamento del registro de fitosanitarios. Este decreto ley no establece en parte alguna que los datos que el solicitante deba presentar ante la autoridad sanitaria deban ser tratados bajo reserva y confidencialidad.

Inadvertidamente, ni la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia, ni la de la Corte de Apelaciones de Santiago se detuvieron en analizar la fuente normativa de la Resolución Exenta N°3.670. Hecho particularmente relevante si se considera que como toda normativa “exenta” no pasó por el control de legalidad por la Contraloría General de la República.

Muy probablemente, de haberlo hecho habría resuelto como lo hizo en un caso similar (Caso A59-09) en que también se analizó una resolución exenta del Ministerio de Agricultura –Resolución Exenta N°1.523 de 2001–, que establece normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación y en que, de la misma forma, se señala que la información contenida en la solicitud y en los documentos anexos se entenderá confidencial y solo será empleada en la evaluación para autorizar la internación y su correspondiente introducción al medio ambiente. En este último caso, el Consejo para la Transparencia ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregar la información.

O tal vez, sí lo tuvo esto en cuenta, pero de todos modos consideró que la información entregada a la autoridad, pese a ello, mantiene su carácter de secreto.

Sin lugar a dudas, la información de quien desea obtener un registro sanitario, no se entrega voluntariamente. Su poseedor es compelido a hacerlo pues, de lo contrario, no se le dará la autorización que le habilita para comercializar en Chile. Por lo mismo, muy probablemente, la información y datos que este entrega son los mínimos necesarios para obtener la aprobación sanitaria. Esta divulgación forzada encuentra su justificación en razones de salud pública, pues la autoridad debe conocer los efectos positivos y negativos (side effects) de los químicos que se aplican a frutas y verduras con que las personas se alimentan. Los plaguicidas son necesarios para proteger a los vegetales del ataque de plagas, que ocasionan pérdidas o disminuciones de sus cosechas. Si estos se comercian

o se emplean de manera incorrecta pueden causar daño a la salud de las personas y animales o al medioambiente, por lo que para asegurar un empleo correcto y eficiente de los mismos en la protección de los cultivos y con un riesgo mínimo para la salud humana, la fauna, la flora y el ambiente se debe entregar al Servicio Agrícola y Ganadero la información sobre las características de cada uno de los fitosanitarios que se desee usar en el país<sup>6</sup>. Por esto, al igual que los medicamentos y dispositivos médicos, se les denomina productos regulados.

La pregunta a resolver es si la información que se entrega a la autoridad sanitaria mantiene su carácter de secreto y, por tanto, se encuadra en la causal de afectación de los derechos económicos de un tercero, del numeral segundo del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Dicho de otro modo y llevándolo al lenguaje y categorías de derechos de propiedad intelectual, ¿puede un dato estar protegido a la vez bajo dos estatutos distintos?

### 3. SECRETO INDUSTRIAL/EMPRESARIAL/COMERCIAL CATEGORÍA DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL<sup>7</sup>

Lo interesante de este pronunciamiento es que levanta la atención sobre una de las categorías de derechos de propiedad intelectual sobre las que menos se ha escrito. La Convención mediante la cual se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece en su artículo 2º (viii) que propiedad intelectual comprende “los derechos relativos: –a las obras literarias, artísticas y científicas, –a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, –a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, –a los descubrimientos científicos, –a los dibujos y modelos industriales, –a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, –a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”. Esta

<sup>6</sup> Considerandos 2º, 3º y 4º de la Resolución Exenta N°3.670 de 1999 del Servicio Agrícola y Ganadero.

<sup>7</sup> La Organización Mundial de Comercio define los derechos de Propiedad Intelectual como “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”. Ver en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/intel1\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm)

mención indirecta, referida a todo otro derecho derivado de la actividad intelectual, podría servir de base a la consideración de los secretos como una categoría o tipo de Propiedad Intelectual.

Al secreto se le llama de distintas maneras en diversos países: secreto comercial, secreto industrial y secreto empresarial, y al parecer estos diversos nombres se traducen en un distinto alcance en cuanto al objeto protegido.

El secreto no se encuentra definido en la ley, sino que plantea ciertos lineamientos para considerar que se está ante esta figura y existe escasa jurisprudencia en nuestro país, lo que hace difícil fijar sus límites y, en consecuencia, hace más compleja su aplicación. Sin embargo, si se le intenta caracterizar, sin dudas es un bien inmaterial que se encuentra en los más amplios ámbitos de la industria y del comercio. De la misma forma que las patentes de invención, reportan una ventaja económica a quien lo detenta; no obstante, se diferencian en que aquí no es tan clara la figura de quien es el creador versus el titular o poseedor y que el derecho excluyente que confiere una patente lo es por un período limitado. El secreto es indefinido en el tiempo, no obstante, solo permanecerá mientras la información siga siendo secreta y no pase a ser evidente.

En la doctrina, se suele distinguir entre secreto industrial o de fabricación y el secreto comercial. El primero de ellos se ha definido como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”<sup>8</sup>. Desde esta perspectiva, el secreto industrial cumple la misma función técnica que las invenciones, ya que su objeto siempre hace referencia a un conocimiento técnico aplicado a la industria, que es descrito y comunicado en un círculo bajo el estricto control de su poseedor.

El secreto comercial, por el contrario, según algunos es reservado para aquellas ideas, productos o procedimientos industriales que “no se utilizan en la industria para la elaboración o preparación de un producto. Puede ser una información técnica, una modificación técnica o un proceso de fabricación de diversa intensidad que pueda afectar una parte o todo el

<sup>8</sup> María Luisa Llobregat Hurtado, *Temas de Propiedad Industrial*. España, Editorial La Ley, 2002, p. 355.

proceso productivo e ... incluso la información de carácter comercial”<sup>9</sup>. Bajo esta segunda acepción, pareciera que se protege el Know how, que suele considerarse como el conocimiento, adquirido a través de la experiencia, que el mercado considera valioso y por ello está dispuesto a pagar una licencia, como también información comercial como listas de clientes, listas de proveedores, redes de trabajo, costos de venta, estrategias de marketing, producción o venta, entre otros.

Otra de las peculiaridades de los secretos respecto del resto de los derechos de Propiedad Intelectual es que se protegen ideas e información. Finalmente, se protege más allá de un territorio en particular, siempre que cumpla con las condiciones para considerarse secreta.

En general, el secreto ha sido desarrollado en el contexto de relaciones contractuales, como un caso de violación de cláusulas convencionales o laborales; sin embargo, también comprende las hipótesis de casos en que el acceso a dicha información se realiza por terceros respecto de los cuales no existe una relación contractual por quien detenta la titularidad de la misma.

La premisa básica es que las personas, sean estas naturales o jurídicas, cuenten con la posibilidad de impedir que la información que esté bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento.

¿Qué información puede protegerse? La información debe estar claramente identificada, con independencia del formato en que se encuentre. Por lo tanto, aquella que es vaga o difusa no se encuentra protegida no porque se encuentre pero se excluida sino por cuanto imponer sobre otra persona un deber de confidencialidad sobre una idea muy general o difusa puede significar imponer una carga injustificada sobre quien sea que reciba dicha información bajo deber de confidencialidad<sup>10</sup>.

Mientras que las ideas generales no son protegidas bajo esta categoría de derecho de Propiedad Intelectual; es decir, no basta con enunciar sino que debe detallarse y desarrollarse la información en términos que pueda ser comprendida y desarrollada por el obligado o sujeto al deber de

<sup>9</sup> Ídem, p. 356.

<sup>10</sup> Pág. 925. “Intellectual Property Law”, Linel Bently y Brad Sherman. Oxford University Press. Inglaterra, 2001 (4th edition).



confidencialidad; no obstante, no significa que todas las ideas y conceptos estén excluidos. De hecho, una de sus características más notables es que a diferencia de otras categorías de derechos de propiedad intelectual (particularmente respecto del derecho de autor) es que brinda protección sobre aspectos más abstractos del proceso creativo<sup>11</sup>.

Asimismo, pareciera que tampoco es protegible la información trivial, como opuesta a información de valor económico o que sea comercialmente atractiva. Tampoco lo sería la información inmoral; no obstante, la ausencia de un código ético generalmente aceptado hace complejo que los tribunales puedan sancionar conductas basadas en dicho concepto<sup>12</sup>.

#### 4. SECRETO: EN EL DERECHO INTERNACIONAL

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio, es el primer tratado internacional que recoge lo que en algunas leyes nacionales se denominaban secretos comerciales o como información confidencial y que, por regla general, no se protegía mediante leyes de Propiedad Intelectual sino que mediante normas de derecho común<sup>13</sup>.

Los regula a propósito de la “Protección de la Información no Divulgada”, y conforme a Gervais<sup>14</sup>, la selección de las expresiones “información no divulgada” tuvo su origen en evitar referirse o vincularlo a un régimen legal específico y existente en un determinado país. Otros investigadores señalan que la dificultad de encontrar una definición común y aceptada por todos llevó a la selección de expresiones más neutras<sup>15</sup>. En su opinión, el lenguaje adoptado puede llevar a cierta confusión, pues lo que aquí

<sup>11</sup> Fraser V Thames TV . Pág 926. “Intellectual Property Law”, Linel Bently y Brad Sherman. Oxford University Press. Inglaterra, 2001 (4th edition).

<sup>12</sup> Pág. 925. “Intellectual Property Law”, Linel Bently y Brad Sherman. Oxford University Press. Inglaterra, 2001 (4th edition).

<sup>13</sup> Pág. 274. “The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis. Second Edition”. Daniel J. Gervais. Thomson. Sweet & Maxwell. Inglaterra, 2003.

<sup>14</sup> Pág. 274. “The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis. Second Edition”. Daniel J. Gervais. Thomson. Sweet & Maxwell. Inglaterra, 2003.

<sup>15</sup> Pág. 521. “Resource Book on Trips and Development”. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Cambridge University Press. Estados Unidos de Norteamérica, 2005.

se protege no puede ser información que no ha sido divulgada a persona alguna, pues de no haberse divulgado no podría ser protegida, sino que más bien se establece la obligación de proteger información que ha sido divulgada selectivamente y bajo condiciones precisas.

Dicho tratado internacional, del que son parte actualmente 164 países, ha permitido armonizar los estándares de propiedad intelectual a niveles desconocidos con anterioridad a 1990; sin embargo, no proporciona una definición clara del secreto, en cuanto a lo protegido, al alcance de las materias que pueden ser cubiertas por esta categoría de derecho, lo que puede llevar a que en términos simples, dependiendo de la aproximación que se dé en cada país, cualquier dato podría ser considerado como un secreto protegible.

Desde esta perspectiva, cuesta entonces establecer los límites entre un secreto y el Know How, dónde empieza uno y dónde termina el otro.

Las condiciones para estar ante información que debe ser protegida, por los países miembros de la OMC, son tres:

- Información secreta, en el sentido que no se encuentre en el estado de la técnica o sea fácilmente accesible para personas expertas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión (este último concepto se acerca mucho al principio del derecho de patentes de la no obviedad o altura inventiva).
- Información con valor comercial precisamente por ser secreta. En otras palabras, la información debe conferir una ventaja competitiva. El hecho que un competidor u otra persona intente acceder a la información puede considerarse como evidencia indiciaria de su valor, pero debe sustentarse en otros elementos.
- Información que ha sido objeto de medidas razonables por la persona que legítimamente la controla, en las circunstancias, para mantenerla secreta. En las leyes de implementación nacionales, deberán indicarse las condiciones bajo las cuales quien detenta la información cumple esta condición. Por ejemplo, si basta con un simple contrato laboral para entender que el trabajador está sujeto a deber de confidencialidad o si este deber solo se configura cuando en los contratos laborales se incorporan normas de confidencialidad.

Cumpléndose dichas condiciones, el titular o la persona que controla dicha información debe tener la posibilidad de que esta información no se divulgue a terceros, ni sea adquirida o sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos.

No obstante, que cada país tiene libertad para determinar qué comprenden esos usos deshonestos o usos comerciales contrarios a la ética comercial, el pie de página del inciso segundo del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC lista cuatro conductas que deben considerarse per se deshonestas, en este contexto: el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información por terceros que supieran o que no pudieran sino conocer, que la adquisición implicaba tales prácticas. Estas son compatibles con lo prescrito en el artículo 10 bis, inciso segundo, del Convenio de París<sup>16</sup>.

La segunda parte del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 39, inciso tercero<sup>17</sup>) regula la protección que los países deben dar a los datos que son entregados a las autoridades sanitarias. Para que sea protegible debe cumplir las mismas tres condiciones y se agrega que esta debe ser el resultado de un “esfuerzo considerable”. Adicionalmente, esta protección está limitada a la información referida a nuevas entidades químicas, quedando a criterio de cada país cuando se está ante una nueva entidad química. Finalmente, este artículo establece dos excepciones al deber de confidencialidad o reserva que deberá observar la autoridad.

<sup>16</sup> Artículo 10 bis. Competencia desleal: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Ver en: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

<sup>17</sup> Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial.

Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no establece derechos exclusivos para ninguno de los dos casos que recoge el artículo 39 en comento, sino que más bien establece un estándar mínimo de protección, contra los actos de competencia desleal<sup>18</sup> y el deber de los países de incorporar recursos o acciones en los casos donde ocurran conductas deshonestas, de la misma forma que se establece en el artículo 10 bis del Convenio de París<sup>19</sup>. En consecuencia, el mínimo que deben implementar los países miembros de la Organización Mundial del Comercio se cumple mediante las leyes que repriman la competencia desleal.

Los actos de competencia desleal pueden definirse como “cualquier acto que un competidor u otro participante en el mercado realiza con la intención de explotar intencionalmente los logros o resultados ajenos para sus propios negocios, sin apartarse sustancialmente del logro original”<sup>20</sup>. La circunstancia que deban conferirse recursos o acciones contra prácticas comerciales deshonestas respecto del secreto o de los datos que debe entregarse a la autoridad pública, no implica la existencia de un “derecho de propiedad”; existe una posesión o control de hecho de la información. Por dicha razón es que el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a quien tenga el control, en claro contraste del concepto de titularidad<sup>21</sup>.

## 5. LEY CHILENA SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES

En derecho comparado se suele utilizar las expresiones secreto comercial, secreto industrial e información confidencial (know how o saber hacer); no obstante, la ley de propiedad industrial de Chile optó por denominarlo Secreto Empresarial, por lo que a continuación se utilizará esta nomenclatura para el caso de nuestro país. Muy probablemente, la selección

<sup>18</sup> Pág. 277. “The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis. Second Edition”. Daniel J. Gervais. Thomson. Sweet & Maxwell. Inglaterra, 2003.

<sup>19</sup> Pág. 527. “Resource Book on Trips and Development”. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Cambridge University Press. Estados Unidos de Norteamérica, 2005.

<sup>20</sup> “Resource Book on Trips and Development”. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Cambridge University Press. Estados Unidos de Norteamérica, 2005, p. 521.

<sup>21</sup> “Resource Book on Trips and Development”. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Cambridge University Press. Estados Unidos de Norteamérica, 2005, p. 527.

de esta expresión buscó evitar las limitaciones o restricciones asociadas a las otras figuras provenientes del derecho comparado, para centrarse más bien en el ámbito en que se ejerce y tal vez con ello poder englobar un espectro mayor. Desafortunadamente, la historia del establecimiento de la ley no se pronuncia de forma específica sobre este punto, por lo que esta es solo una interpretación.

La ley N°19.039, bajo el título VIII, regula tanto los secretos empresariales como la información presentada a la autoridad para la obtención de registros sanitarios. Este título fue incorporado mediante la reforma promulgada el 25 de febrero del año 2005, contenida en la ley N°19.996, que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo del mismo año<sup>22</sup>.

El mensaje original del Ejecutivo del proyecto de ley enviado el año 2000 al Congreso, que declaraba como uno de sus objetivos la implementación de las obligaciones derivadas de su membrecía a la Organización Mundial de Comercio (OMC); no obstante, omitía en su mensaje original un articulado que diera cuenta de lo prescrito en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta ausencia fue observada por diversos actores que participaron durante el debate de la nueva ley de propiedad industrial. Por ejemplo, el entonces “representante de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile expresó que la omisión sobre esta materia la consideraban grave, ya que excluye de toda protección legal a una materia como la información no divulgada, cuyo valor comercial y económico es internacionalmente reconocido”<sup>23</sup>.

De esta forma, durante el primer trámite constitucional y a través de una indicación parlamentaria, que luego fue complementada por el Ejecutivo, se incorporó un primer borrador para la incorporación de disposiciones para la protección de la información no divulgada, que prescribía condiciones o requisitos similares a los hoy en día existentes para estar ante un secreto ..., pero que además incorporaba un listado de actos contrarios a los usos honestos en el comercio, tales como: el incumplimiento de contrato; el abuso de confianza; la instigación a la infracción; la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran

<sup>22</sup> Ley 19.996 Modifica la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

<sup>23</sup> HL. Informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en Primer trámite Constitucional, p. 29.

por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas<sup>24</sup>; y la adquisición, divulgación y explotación de datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de la autorización de comercialización de dichos productos. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la autoridad para divulgar tales datos por razones de interés público o bien adoptando las medidas que garanticen la debida protección de estos datos<sup>25</sup>.

Durante la discusión del alcance de la norma de protección de la información no divulgada, que finalmente fue incorporada en Chile a través de la reforma a la ley 19.039 promulgada en mayo del 2005, es interesante lo señalado por la Asociación Nacional de Productores e Importadores de Productos Fitosanitarios (AFIPA A.G.), cuya gerente general “Hizo presente que el proyecto debe reflejar con exactitud y fidelidad el texto referente a la Protección de la Información no Divulgada del ADPIC (acuerdo sobre los derechos de la propiedad industrial relacionados con el comercio), aprobado por el Gobierno de Chile en el marco del “Acuerdo de Marrakech” de la OMC, el año 1995”. Señaló que, al comparar los textos antes mencionados, existen diferencias entre el texto de la OMC aprobado por el Gobierno de Chile y el texto del proyecto. Mencionó que el objeto del Acuerdo del ADPIC es proteger eficazmente la información científica generada por el inventor de las nuevas moléculas (información que es presentada ante la autoridad pública competente), para obtener del Estado la autorización de comercialización de los productos agroquímicos, sancionando el uso desleal que terceros pueden hacer de la información señalada, al utilizarla para fines de comercialización sin tener la autorización de uso por parte de quien la generó (inventor), lo que provoca una situación de evidente competencia desleal en el mercado. Agregó que la importancia práctica de regular eficazmente dicha protección se encuentra directamente relacionada con el hecho de que esta información científica, en materia de toxicología, ecotoxicología y medio ambiente, es la que asegura la minimización de los riesgos para la salud y para el medio ambiente, y

<sup>24</sup> Indicación de los diputados Núñez y Tuma, p. 161, e indicación sustitutiva del Ejecutivo, p. 209.

<sup>25</sup> Informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en Primer trámite Constitucional, p. 258.

que involucra, aproximadamente, diez años de investigación con costos que superan los US\$ 150.000.000. Sostuvo que en Chile la protección de la información, se realiza mediante autorizaciones de comercialización de plaguicidas otorgadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a través de procedimientos establecidos en su Resolución N° 3.670. Chile no posee a la fecha mecanismos de protección de la información no divulgada, por lo que tal vacío pretende ser legislado a través de la iniciativa en comento, de conformidad con el texto del ADPIC suscrito por el Gobierno de Chile, el año 1995<sup>26</sup>.

Consta, asimismo, en las actas de la Ley N°19.996, que la protección que se otorga a los secretos de empresa o industria es distinta de la protección que se confiere a los datos suministrados a la autoridad para obtener una autorización sanitaria<sup>27</sup>.

Por dicha razón es que están regulados en párrafos diversos, bajo el Título VIII de la ley de Propiedad Industrial, pues como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile se obligó a no divulgar y a no utilizar los datos de prueba por un período de diez años, para productos agrícolas. De esta forma, para el segundo caso se establece un derecho de exclusivo y excluyente propio de los derechos registrales y donde la novedad respecto del mínimo establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC es que al deber de no divulgación se suma el deber de la autoridad sanitaria de no usar dichos datos para conceder permisos sanitarios a genéricos o bioequivalentes, a menos que el genérico o el bioequivalente cuente con autorización por el titular de la nueva entidad química registrada, cuya información ha quedado protegida bajo dicho estatuto, por un plazo de diez años para los productos químico-agrícolas. Es decir, se confiere un derecho negativo, propio de los derechos registrales.

Por el contrario, para el caso de los secretos empresariales se establecen más bien acciones especiales, en caso que este sea violado, pero además se está ante una figura calificada, pues no cualquier divulgación de un secreto lo hará merecedor de una sanción sino que solo aquellas realizadas con el ánimo de obtener provecho, sea propio o para un tercero, o por quien la realiza o con el ánimo de simplemente perjudicar a su titular. Las acciones

<sup>26</sup> HL 19.996. Primer informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, p. 279.

<sup>27</sup> HL 1996. Intervención del entonces Jefe del extinto Departamento de Propiedad Industrial, José Pablo Monsalve. Segundo Informe de la Comisión de Economía del Senado, p. 886.

especiales previstas para la violación de un secreto empresarial que cumpla estas condiciones son las establecidas en el Título X de la ley 19.039 (cesación de los actos, indemnización de daños y perjuicios, adopción de medidas para impedir que prosiga la infracción y publicación de la sentencia), además de la responsabilidad penal, en caso que la infracción se encuadre dentro de las conductas tipificadas en el Código Penal, como la contenida en el artículo 284 de dicho código. En resumen, en el caso del secreto empresarial en Chile, se debe proteger mediante acciones o recursos que prevengan la competencia desleal, lo que supone que esta se prevé solo entre competidores, al ser ellos quienes compiten en el mercado, por lo que es discutible que el robo de información que no es realizado ni aprovechado por un competidor pueda ser considerado como un acto de competencia desleal.

El año 2007 se promulgó la ley N°20.169 de competencia desleal, cuyo objeto fue precisamente establecer un régimen para proteger a competidores, consumidores y en general a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal<sup>28</sup>. Esta ley los define como toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente de mercado, conteniendo un listado de conductas que se consideran per se desleales que aunque es simplemente enunciativo no se refiere de forma explícita a los secretos empresariales, ni tampoco al espionaje industrial, perdiendo una oportunidad única para redondear un sistema de protección para los secretos empresariales.

Cabe destacar que la tutela de los secretos empresariales ha sido desarrollada desde el siglo pasado, a propósito de las relaciones laborales y con independencia de su reconocimiento como un tipo de propiedad intelectual. Nuestro Código Penal tipifica como delito “el que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado”, sancionándolo con pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once sueldos vitales (artículo 284).

En la misma línea, la Dirección del Trabajo ha señalado que “resulta ajustado a derecho pactar en un contrato de trabajo una cláusula de confidencialidad, incluso para regir más allá del tiempo de su duración, en la medida que respete la necesaria idoneidad, necesidad y proporcionalidad

<sup>28</sup> Artículo 1° de la Ley 20.169.



de la obligación impuesta, lo que supone, a lo menos, que la confidencialidad recaiga en el conocimiento sobre materias cuya reserva proporcione una ventaja al empleador respecto de las empresas de la competencia y se utilicen medidas razonables para mantenerlas en tal condición, así como la exigencia que se trate de información de aquella que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible por personas vinculadas al ámbito en que normalmente se utiliza ese tipo de información, debiendo consignarse expresamente el carácter reservado de los mismos<sup>29</sup>.

## 6. VOLVIENDO A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES

En el caso en análisis, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que en este caso el deber de reserva estaría dado por la calificación como “secreto empresarial” que la propia empresa titular del registro de un producto fitosanitario dio a la información en base a la cual se le dio un permiso sanitario el año 2003; y por la Resolución Exenta N° 3.670 de 1999 del SAG, que declara como confidencial la información científica proporcionada por el solicitante para la autorización de un plaguicida.

En cuanto a este último elemento, la sentencia en comento, en sus considerandos 24° y 25°, tuvo en alta consideración que dicha resolución exenta (recientemente derogada por otra resolución exenta del SAG), señalaba que la información científica que proporcionara el solicitante tenía el carácter de confidencial. Omite esta sentencia el necesario reenvío a la norma legal fuente de dicho reglamento, cual es el Decreto Ley N° 3.557 de 1987, que no contempla deber alguno de confidencialidad ni reserva; y por tanto, al estar contenida dicha reserva en una norma de rango inferior a ley y en virtud del principio de supremacía constitucional, habría quedado derogada en virtud de la reforma constitucional del año 2005.

Ahora bien, en cuanto a la calificación por parte del propio afectado de la información entregada al SAG como secreto empresarial, el Consejo para la Transparencia ha señalado que para configurar la causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia no basta con que exista un secreto o reserva sino que debe acreditarse una real y efectiva afectación de los

<sup>29</sup> Ordinario N° 4731/081 de la Dirección del Trabajo del 3 de noviembre del 2010. Sobre cláusula de confidencialidad. Condiciones para su pacto. Ver en: <http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-98493.html>

bienes jurídicos que se protegen, daño que no cabe presumir, sino que debe ser demostrado por el tercero que se opone a la entrega de la información.

El secreto empresarial es una cuestión de hecho, que deberá demostrarse en cada caso y que al parecer podría coexistir con otras instituciones del sistema de propiedad intelectual. Desde esa perspectiva, cabe preguntarse si la información que es entregada a la autoridad sanitaria a los efectos de obtener un permiso que les permita poner un plaguicida en el mercado, cumple con las condiciones básicas para que se esté ante un secreto.

Como la ley N°19.039 no establece de forma clara estos requisitos, debe recurrirse a lo dispuesto en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe tres elementos copulativos, y en efecto así fue como procedió tanto el Consejo para la Transparencia como la Corte de Apelaciones; es decir, los tribunales chilenos están aplicando de forma directa disposiciones contenidas en tratados internacionales de los que Chile es signatario, más allá de los referidos a derechos humanos.

En el presente caso, especial atención deberá prestarse al tercer requisito:

- (i) La información es secreta, en el sentido que no se encuentra en el estado de la técnica ni es fácilmente accesible para personas expertas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. La circunstancia que se haya presentado ante el SAG un requerimiento de acceso a la información según la Corte es una prueba suficiente de que se está ante datos que no son de conocimiento general.
- (ii) Información con valor comercial precisamente por ser secreta. En este caso tanto el Consejo para la Transparencia como la Corte han considerado que el hecho que un competidor u otra persona intente acceder a la información es evidencia suficiente de su valor; sin embargo, conforme a los estándares de la doctrina debe sustentarse en otros elementos. Elemento que se consideró suficientemente cumplido de la gestión oficiosa practicada por el tribunal, que leyó los antecedentes aportados por la oponente en el expediente para el registro del plaguicida, verificando que esta “habría desarrollado la fórmula del ingrediente activo, como también de los componentes científicos, técnicos y el know how relacionado al producto en cuestión, invirtiendo recursos para cumplir con los requisitos de registro e diferentes partes del mundo, generando una serie de

estudios”. Esto, además, se complementó con la afectación del derecho a desarrollar una actividad económica.

- (iii) Información que ha sido objeto de medidas razonables por la persona que legítimamente la controla, en las circunstancias, para mantenerla secreta. Por ejemplo, si basta con un simple contrato laboral para entender que el trabajador está sujeto a deber de confidencialidad o si este deber solo se configura cuando en los contratos laborales se incorporan normas de confidencialidad.

El hecho de pasar información secreta a un tercero, no es otra cosa que permitir que otro tenga acceso a su conocimiento, esto es innegable y debe considerarse, con independencia que el receptor obtenga un provecho del acceso a la misma. Como se ha dicho, debido a que la protección es contra la competencia desleal, cabría preguntarse si facilitar su acceso a un tercero, que aún no la ha utilizado se encuadra dentro de los denominados usos deshonestos. Una segunda consecuencia de que la protección sea contra la competencia desleal de un competidor determina que el acceso por autoridades sanitarias fundadas en principio de salud pública lo excluye del ámbito de los actos de competencia desleal.

Sin perjuicio de lo anterior, el deber de confidencialidad puede provenir de obligaciones establecidas en leyes y no necesariamente de contratos entre privados, como ocurre en el presente caso, en que quien desee comercializar en Chile un fitosanitario está compelido a presentar ante la autoridad sanitaria datos para asegurar, entre otros, la eficacia e inocuidad para la salud humana, animal y para evaluar su impacto en el medioambiente. La Resolución Exenta N°3670 de 1999 establecía un deber de confidencialidad, no obstante a la época en que fue solicitado el acceso a los datos había sido derogada.

Conforme al principio de irretroactividad de las leyes y considerando que a la fecha del registro del plaguicida en el año 2003, no se había reformado la Constitución Política, incorporando el principio de transparencia y publicidad de los actos, entonces el titular del producto registrado ante el SAG tuvo en cuenta que el estatuto vigente en Chile le garantizaba que la autoridad sanitaria trataría los datos de reservadamente. Es decir, que no la divulgaría a terceros, pero la Ley de Transparencia contiene artículos transitorios que se

pronuncian expresamente sobre sus efectos en el tiempo, por lo que no procedería aplicar las reglas generales de interpretación.

Lo anterior se refuerza en la medida que se considere que la acepción amplia del inciso segundo del numeral 25º de la Constitución Política de la República recoge los secretos empresariales bajo la frase final de dicho inciso que refiere a “otras creaciones análogas”, pues en dicho caso se estaría ante uno de los casos de limitación al eventual efecto retroactivo de las leyes, en virtud de la doctrina de los derechos adquiridos. Sin embargo, el hecho que respecto de los secretos empresariales no se establezca propiamente un derecho de propiedad intelectual sino que simplemente una sanción ante conductas desleales no hace directamente aplicable la doctrina de los derechos adquiridos propios de determinadas garantías constitucionales.

Por otro lado, si se aplica la doctrina de la relación jurídica, que es un vínculo entre dos o más personas, del cual emanan derechos y obligaciones, dichas relaciones constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva, aunque esta fije nuevas condiciones para dicha constitución; sin embargo, la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, establece una contra excepción a esta regla cuando se está ante normas de orden público, indicando que en estas situaciones las leyes rigen de inmediato. Este pareciera también ser el caso.

La Corte de Apelaciones, en su fallo, vincula el secreto empresarial a la propiedad tradicional, haciéndole aplicable el estatuto contenido en la garantía constitucional del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que pareciera permitir hacer aplicable la doctrina de los derechos adquiridos, que se recoge en el numeral 26. De esta forma se evita la entrega de los datos al recurrente; no obstante, como se ha dicho, en el caso de los secretos empresariales se está ante una situación de hecho respecto de la cual no se han conferido derechos exclusivos ni excluyentes.

## 7. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Finalmente, uno de los elementos que parecieran deslizarse para excepcionar la aplicación de la Ley de Transparencia radicaría en la ausencia de una resolución que concediera el permiso sanitario al producto, pues el

expediente se encontraba “conformado exclusivamente por la información proporcionada por el tercero involucrado, sin existir en él resolución administrativa alguna, pues (...) una vez hecho el análisis se enviaba (por el SAG) una carta al solicitante informando su autorización o rechazo, la cual se archivaba por oficina de parte en un correlativo de correos”. Este argumento parece especialmente débil ante la intención del legislador de que todos los actos de los órganos del Estado sean públicos y que cualquier persona pueda conocer los antecedentes que llevaron a su decisión. Que dicha determinación se contuviera en una carta y no en un oficio o en una resolución no cambia el hecho de que a través de dicha misiva se confirió una autorización sanitaria.

## BIBLIOGRAFÍA

- Linel Bently y Brad Sherman, “Intellectual Property Law, Oxford University Press. Inglaterra, 2001 (4th edition), p. 925.
- Fraser V Thames TV., Intellectual Property Law, Linel Bently y Brad Sherman, Oxford University Press. Inglaterra, 2001 (4th edition), p. 926.
- Daniel J. Gervais. Thomson. Sweet & Maxwell. “The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis”. Second Edition, Inglaterra, 2003, p. 274.
- “Resource Book on Trips and Development”, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Cambridge University Press, Estados Unidos de Norteamérica, 2005, p. 521.



## PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y TRANSPARENCIA PÚBLICA

### INDUSTRIAL PRIVILEGES AND PUBLIC TRANSPARENCY

RODRIGO PUCHI ZURITA<sup>1</sup>

**Resumen:** El presente artículo analiza los diversos cuerpos normativos referidos a los privilegios industriales cuyas normas podrían entrar en conflicto con normas de transparencia pública. Se analizan las diversas situaciones de los privilegios industriales para luego cotejarlos con las normas de transparencia que imponen un estándar que podría verse afectado por normas de excepción de la propiedad industrial en relación a las excepciones de publicidad de las normas de transparencia pública.

**Abstract:** The present article analyzes the various regulatory bodies referred to industrial privileges whose rules could conflict with public transparency rules. The various situations of industrial privileges are analyzed and then collated with the rules of transparency that impose a standard that could be affected by industrial property exemption rules in relation to the exceptions of publicity of the public transparency rules.

**Palabras clave:** Privilegios industriales. Normas de transparencia pública. Excepciones al principio de publicidad.

**Key words:** Industrial privileges. Public transparency rules. Exceptions of publicity of the public transparency rules.

<sup>1</sup> Abogado Universidad de Chile. Magíster Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Alicante, España. Socio Estudio Beuchat, Barros y Pfenniger. Es Profesor invitado del Diplomado Propiedad Industrial e Intelectual Universidad Finis Terrae.

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende analizar la problemática que se podría presentar entre lo que representan los derechos de exclusiva que confiere la legislación de propiedad industrial, la que puede encontrarse dentro de la información que se adjunta a solicitudes de registros o autorizaciones sanitarias y su eventual divulgación a terceras personas.

Es un dato claro que los privilegios industriales son temporales en el tiempo y, transcurrido que sea dicho plazo, la tecnología queda a libre disposición de terceros oferentes. No obstante ello, existe cierto nivel de problemática jurídica desde el momento que existen normas contempladas en las normas regulatorias del área farmacéutica y sanitaria que podrían prestarse a confusión en tanto habilitarían a las Autoridades Públicas a no divulgar cierta información que independiente de su protección como propiedad industrial, debería ser de libre acceso a terceras personas.

Para el propósito de este artículo, realizaremos un análisis somero de las normas que podrían confluir en esta problemática, intentando develar el espíritu o telos tras la norma, para luego intentar dilucidar una solución a la problemática planteada.

## 2. PANORAMA A NIVEL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El ordenamiento jurídico nacional se estructura sobre la base de ciertos principios económicos que protegen y amparan la libre competencia y, en este sentido, la Constitución Política de la República ha mantenido la debida concordancia con los mismos en tanto ha establecido una serie de garantías constitucionales, tales como el derecho de propiedad, la libertad de emprender actividades económicas y una serie de otros derechos que sirven de sustento a dicho principio. En otras palabras, la libre circulación de bienes supone la existencia de dichos derechos que encuentran su debido reconocimiento tanto a nivel constitucional como legal, proscribiéndose todos aquellos actos que supongan un monopolio económico salvo en cuanto existan normas legales que autoricen para ello. En este sentido, Domingo Valdés Prieto, refiriéndose a la libre competencia, ha sostenido<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Valdés Prieto, Domingo, *Libre Competencia y Monopolio*, Editorial Jurídica de Chile, p. 180.



En otras palabras libre competencia significa libertad en el ingreso, explotación y salida de los mercados relevantes, cualquier sea la modalidad de autonomía o heteronomía empleada para competir en el cabal cumplimiento del marco de principios y garantías constitucionales, entre las cuales exhibe un rol capital el principio de subsidiariedad.

Desde el momento que nuestro sistema jurídico se erige como protector de dicho principio, el cúmulo de normas debe ser interpretado de manera que guarden una debida consistencia entre sí, obteniéndose la tutela de este bien jurídico. Prosigue señalando Valdés Prieto<sup>3</sup>:

Es en este sentido que cabe afirmar que la libre competencia es un bien jurídico protegido de aquellos denominados públicos, que dice relación con el funcionamiento de un sistema que promueve una forma de orden social mediante la cual se armoniza el ejercicio de la libertad de competencia mercantil por parte de todos los ciudadanos que la ostentan.

En este panorama general en donde se reconocen los diversos derechos que sirven de sustento de la economía, se encuentra una categoría que se ha denominado la propiedad industrial. Cabe recordar que la tutela de la propiedad industrial se encuentra dentro de la garantía de la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales. Pues bien, en el inciso 3° de la garantía N° 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la Ley.

Ahora, desde una perspectiva económica, la propiedad industrial en su más amplia acepción, viene a representar una excepción a la libre competencia, pues se confieren derechos de exclusiva por un tiempo determinado a un determinado agente empresarial. Esta excepción ha sido calificada como un monopolio de privilegio, pues en tanto ha sido aceptada por nuestra ley, su calificación apriorística de antijurídica se ve removida, convirtiéndose en un acto válido. Se ha señalado que<sup>4</sup>:

Es importante observar que el monopolio de privilegio siempre será contrario a la legislación antimonopólica; sin embargo, esta oposición no necesariamente se traducirá en una ofensa monopólica, puesto que

<sup>3</sup> Ob. cit., p. 188.

<sup>4</sup> Ob. cit., p. 459.

ello dependerá de si concurre una causal de justificación que remueva la antijuridicidad del monopolio de privilegio. Un ejemplo universalmente aceptado de monopolio de privilegio, y justificado por razones superiores de bien común, es el que se refiere a las invenciones y creaciones del intelecto.

Con lo anterior va quedando en evidencia que la propiedad industrial corresponde a un conjunto de normas que confieren derechos de exclusiva, que aun cuando limita la libertad económica, representa un reconocimiento o tutela a un derecho que podríamos calificar de superior categoría, cual es la protección de las creaciones del intelecto, materializadas en obras o invenciones.

La Ley Nº 19.039 que corresponde a la norma que regula los privilegios industriales, establece que las patentes de invención son concedidas a quien desarrolla una solución a un problema de la técnica que no existía con antelación. Dentro del procedimiento de concesión, que se tramita ante las Autoridades del INAPI, se deben cumplir una serie de requisitos formales para la presentación de la solicitud y, además, respecto a los requisitos de fondo, estos deben ser analizados por examinadores calificados para ello. Dentro de los supuestos materiales para la concesión, se tiene que una invención debe ser novedosa, esto es, no existir de manera alguna en el estado de la técnica previa a la presentación de la solicitud, o a la prioridad en su caso; con nivel inventivo, esto es que no sea derivable de manera alguna para algún experto en el área respectiva de la ciencia; y finalmente que tenga aplicación industrial.

En tanto se obtiene una tutela de patente de invención, su titular se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico para hacer valer el ius prohibendi en relación a terceras personas, o sea, su legítimo derecho de explotar su invención con caracteres de exclusividad, impidiendo que un tercero no autorizado pueda desarrollar o manufacturar el mismo producto o el mismo procedimiento. Como se puede apreciar, existe una suerte de excepción a la libre intercambiabilidad de bienes, precisamente por los derechos de exclusiva de quien logra obtener una patente. Doctrinariamente ello viene a representar una compensación a quien ha invertido ingentes recursos, tanto económicos como humanos, para desarrollar un avance en la técnica. De hecho, las patentes han venido a representar un avance claro en los esfuerzos de encontrar soluciones a diversos problemas técnicos, sean en el área salud, química u otras y, en la actualidad, para nadie es un misterio que la evolución de la técnica ha sido vertiginosa. Pero tal como se mencionó estos derechos de exclusiva no son perpetuos; muy por el

contrario, suponen una temporalidad, la cual es de veinte años contados desde la presentación de la respectiva solicitud, tratándose de patentes de invención. Transcurrido dicho plazo, cualquier persona podría desarrollar el producto y comercializarlo sin infringir derecho alguno. Como se puede apreciar, la contraprestación social de los derechos de exclusiva, está representada por la posibilidad que las patentes, transcurrido que sea el plazo de tutela, quedan a libre disposición de cualquier persona. En la nomenclatura de patentes, las invenciones pasan a ser del estado del arte o de la técnica. Por ello, tenemos que los derechos de exclusiva son limitados y, al ser excepcionales, corresponde una interpretación de sus normas de manera restrictiva, y frente a ello existe un claro consenso doctrinal.

Por otro lado, en la evolución legislativa de la Ley N° 19.039, el legislador dictó la Ley N° 19.996, que modificó una serie de normas, y estableció un párrafo relativo a los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios.

Respecto a los secretos empresariales, cabe señalar que su evolución normativa no ha estado exenta de confusión, pues en un principio existió cierta duda entre lo que es un secreto industrial, referido a conocimientos sobre ideas, productos o procedimientos, versus el secreto comercial que dice relación con conocimientos relativos a un negocio, cuya reserva permite una ventaja en relación al competidor. A su turno, la legislación norteamericana es la que evolucionó hacia un concepto más omnicomprendensivo y, en este sentido, el Restatement of Torts, Comment (b) del artículo 757 sostuvo que el denominado “trade secret” dice relación con “una fórmula, diseño, mecanismo o compilación de información que sea utilizada por un empresario en su actividad empresarial y le ofrezca la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus competidores, los cuales no la conocen o no la utilizan. Puede ser una fórmula para una composición farmacéutica, un proceso de fabricación, tratamiento o mantenimiento de materiales, un modelo de máquina u otros mecanismos, o una lista de cliente”.

Respecto a su estructuración como institución legal, cabe destacar que es de reciente data, prácticamente a partir de la segunda guerra mundial. En este sentido, Gómez Segade señala que<sup>5</sup>:

<sup>5</sup> Gómez Segade, *El secreto industrial, Concepto y Protección*, Madrid, 1974, pp. 253-256.

la protección del secreto industrial se justifica por varias razones. En primer lugar, su protección viene exigida por su naturaleza de bien inmaterial, en segundo lugar porque se trata de un elemento empresarial cuya protección beneficia directamente al empresario e indirectamente a los consumidores, finalmente, la protección del secreto industrial mejora las relaciones de mercado resultando consecuentemente un beneficio para la economía en general.

En este sentido, el secreto tiene una naturaleza un tanto compleja, pues normalmente la creación del intelecto se manifiesta en elementos concretos innovativos, materializables en productos o procedimientos. Ahora, el secreto empresarial dice relación con la tutela de información calificada por la ley como secreto. No obstante ello, y con el avance de la técnica, resulta natural que los secretos puedan referirse a pequeñas invenciones o avances técnicos que no logran satisfacer el estándar de tutela de la patente de invención. Por ello, la doctrina es pacífica en cuanto a que el secreto empresarial merece protección y en este sentido se pronuncia María Luisa Llobregat Hurtado<sup>6</sup>, quien señala:

... el secreto empresarial, como una modalidad de propiedad intelectual, constituye un bien inmaterial necesitado de una tutela jurídica moderna y uniforme por razones de justicia y política económica. La sensibilidad y comprensión de la sociedad en relación con los fundamentos que justifican la protección del secreto empresarial y la adopción actual de medios para prevenir y defender este derecho, permitirá la reducción de los riesgos de su apropiación indebida.

Como se puede apreciar, la extensión de un secreto es una cuestión que ha ido evolucionando, y nuestra ley los definió como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejor, avance o ventaja competitiva. Un tema que resulta particularmente relevante es la naturaleza jurídica del secreto, pues la adopción de un criterio respecto a este punto servirá para fijar el alcance del mismo. En el derecho comparado, existe cierto consenso en torno a que correspondería a un bien inmaterial, pues si bien este conocimiento carece de una existencia corporal, es el resultado de una actividad intelectual, y en tanto tal, debe ser objeto de protección legal. Si se adopta dicha doctrina, el contorno de protección debe ser

<sup>6</sup> Llobregat Hurtado, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco del Derecho de la Competencia*, Barcelona, Cedecs Editorial S.L., 1999, p. 25.

específico, y de ello se seguirá que no toda información será susceptible de secretismo, sino solo aquella que tiene contornos específicos, o sea, conocimientos específicos y determinables que permiten una ventaja sobre un determinado competidor. Ese tema claramente excede a este artículo, pero lo enunciamos como un elemento para la calificación y justa extensión de la tutela de dicho derecho.

Como se puede apreciar, esta modalidad de protección corresponde también a una institución de derecho estricto que debe interpretarse de manera restrictiva, y por ello la ley estableció que la violación del secreto sería sancionada en hipótesis específicas. La primera dice relación con la adquisición ilegítima del mismo. El alcance de dicha norma es claro, en tanto supone una ilicitud en la conducta de obtener la información mantenida en reserva. La segunda hipótesis dice relación cuando la divulgación o explotación del secreto sea realizada sin autorización de su titular. Por último, cuando la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular. Esta última hipótesis supone un acceso legítimo al secreto, pero a condición que exista un deber de reserva, debiendo existir un efecto anexo, cual es el ánimo de obtener provecho, propio o ajeno, o bien para perjudicar al titular.

Finalmente, en lo tocante a la información presentada a las autoridades sanitarias, el legislador estableció una suerte de protección de la información aportada a la autoridad sanitaria respectiva, a través de la prohibición de divulgar o utilizar los datos aportados en la obtención de una autorización sanitaria por el plazo de cinco años para productos farmacéuticos y de diez años tratándose de productos químicos agrícolas, contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgados sea por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Pues bien, esta protección es de carácter restrictiva, limitada a la hipótesis de la norma. En efecto, en toda tramitación de solicitudes de registro o autorización de permisos sanitarios, resulta necesario aportar una serie de información tendiente a evaluar la seguridad y eficacia de los productos, máxime cuando estamos en presencia de la salud pública comprometida. En dicho sentido, cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requiere la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia

de un producto farmacéutico, químico agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el carácter de reservados.

Respecto al supuesto de datos que tengan naturaleza de no divulgados, la ley señala que se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

En otras palabras, los supuestos de la norma para obtener la protección de reservados son:

- a) Un requisito de fondo, el cual está referido al hecho que debe tratarse de productos que contengan una nueva entidad química. El legislador definió dicho concepto estableciendo que es aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria.
- b) Un supuesto habilitante cual es que quien desee acogerse a la protección de datos no divulgados, deberá señalarlo de manera expresa en la solicitud de registro o autorización sanitaria.

Con este panorama legislativo, podemos colegir que la protección de la propiedad industrial resulta ser un mecanismo idóneo para el desarrollo de tecnología que ha permitido generar un avance sin parangón en la historia. La compensación está representada por los derechos de exclusiva que se confieren de manera temporal, pero transcurrido que sea dicho plazo, la tecnología queda a libre disposición de terceros.

La lectura armónica de las normas antes señaladas permite colegir el espíritu del legislador tras ello, pues es claro que una patente de invención, modelo o bien en caso que se requieran autorizaciones sanitarias, supone el despliegue de ingentes esfuerzos económicos y de allí que la ventaja que se obtenga durante el período de protección legal se encuentra a buen recaudo, como una justa compensación a dicho esfuerzo.

### 3. PANORAMA A NIVEL DE LA TRANSPARENCIA A NIVEL INFORMACIÓN PÚBLICA

Uno de los temas relevantes dentro de los fundamentos que sustentan un estado democrático es el relativo al libre acceso a las fuentes públicas de información. En otras palabras, el legítimo derecho de los ciudadanos de obtener información de los actos de la administración pública, representa un resorte de legitimidad de un estado democrático, enarbolándose como un pilar de defensa de los derechos de los ciudadanos habida consideración que permite un control efectivo de la función pública, sobre todo en la actualidad en donde la información es la vía idónea tendiente a fiscalizar el correcto desempeño de la función pública.

En una perspectiva histórica, se sostiene que una de las primeras legislaciones que abordó este tema fue una Real Ordenanza Sueca del año 1766 sobre libertad de prensa, en donde se contemplaba el acceso a los documentos públicos. A su turno, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789 señala como derecho en su artículo 11 la libre comunicación de pensamientos y opiniones. En la legislación estadounidense, se promulgó en el año 1966 la “Freedom of Information Act”, conforme a la cual las agencias gubernamentales deben responder a los requerimientos de información relativa a fichas, archivos dentro de un determinado plazo. En la década del 70 se incorporan normas en dicho sentido en países tales como Canadá y Francia. En el año 1990, en la Unión Europea, se dictó una Directiva que regula el acceso a la información ambiente para los diversos países que integran la Unión. En el plano europeo, son diversos los países que integran normas de publicidad dentro de sus cuerpos normativos. En el plano regional, el Pacto de San José define los conceptos democratización y regulación del derecho de acceso a la información.

Previo a la dictación de dicha norma, existieron esfuerzos legislativos en dicho sentido, y tal como lo sostiene la misma historia fidedigna de la Ley, ello no fue lo suficientemente claro para que se erigiera el principio de la transparencia en la información pública como una garantía de fácil cumplimiento. En dicho sentido, se dictaron diversos Decretos Supremos que vinieron a clasificar los actos y documentos secretos o reservados. Por dicha variable, el legislador estimó relevante la dictación de una normativa clara y precisa tendiente a hacer efectiva la garantía ya aludida.

En este sentido, en el año 2005 se ingresó una moción para la futura dictación de la Ley N° 20.285 así como se verificó una modificación del artículo 8° de la Constitución Política en la cual se reguló el tema del libre acceso a la información pública, el cual en la técnica legislativa aplicada en la norma, definió o reguló el principio de transparencia de la función pública, teniendo como correlato el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, estableciéndose los procedimientos para el ejercicio del derecho y su debido amparo. La norma del artículo 8° de la Constitución Política de la República estableció claramente que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Esta norma fue complementada por la Ley N° 20.285, en la cual se establecieron las excepciones a la publicidad, que resultan relevantes para el tema en comento en este artículo.

Conforme al texto legal, se tiene que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración, así como los fundamentos y los documentos que sirven de sustento en la dictación de los mismos, son públicos. En este sentido, el derecho es bastante amplio y comprende acceder a la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos.

Para un adecuado uso de la normativa, el legislador estableció una serie de principios enumerados en el artículo 11 de la mentada ley, entre los que se tienen: principio de la relevancia, de la libertad de información, de apertura o transparencia, de máxima divulgación, de divisibilidad, de facilitación, de no discriminación, de oportunidad, entre otros.

De la lectura, entonces, tanto de la historia de la ley, así como de las normas vigentes, es claro que el legislador ha dado un salto en transparencia, con lo cual se satisface el derecho de acceso a la información. El tema, entonces, pasa por el análisis de lo que son las causales de excepción a la publicidad, pues claramente ello podría acarrear consecuencias jurídicas para los destinatarios de la norma. En armonía con lo señalado hasta este momento, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha sostenido lo siguiente (causa rol No. 11.771-2015, considerando 32):

Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las



funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes.

La ley estableció en su artículo 21 las causales de exención a la publicidad, y cabe hacer especial hincapié en que la norma señala que dichas causales son únicas, lo cual sirve para darle el carácter de excepcional a las mismas. Por ello, la interpretación que se pueda realizar de dichas normas debe ser de excepción tanto por imperativo legal como por historia fidedigna de la Ley.

El catálogo de exención está representado por:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
  - a. Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
  - b. Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas.
  - c. Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

La legislación establece un mecanismo para ejercer esta garantía ante el denominado Consejo para la Transparencia conforme a un procedimiento regulado en la Ley, el cual puede ser revisado en caso que se deniegue el acceso a la información por parte de la ltma. Corte de Apelaciones, a través de un recurso especial de ilegalidad contemplado al efecto.

Este andamiaje jurídico es de corta existencia temporal, pero ha significado un avance en el respeto de las garantías de las personas, quienes a través de la obtención de la información de las Autoridades Públicas pueden controlar la función pública.

El tema relativo a esta Ley pasa por la calificación que se realiza en torno a cierta información que obra en poder de las Autoridades Públicas relativo a temas de autorizaciones sanitarias o registros de dicha naturaleza, en donde dicha información detentaría el carácter de pública al tenor de las normas señaladas.

En otras palabras, el tema esencial en este análisis es la causal de exención contemplada en la norma del artículo 21 N° 2 ya señalada. Para ello es claro que existe una norma jurídica que debe ser interpretada por la Autoridad respectiva al momento de calificar su eventual aplicación y, en este sentido, se han verificado discordias interpretativas.

El Consejo para la Transparencia en una interpretación de dicha norma estableció un criterio para la aplicación de la misma en función del denominado “test de daño”, lo cual implica un análisis de las circunstancias fácticas para constatar si la publicidad de la información que obra en su poder, y que pudiera revestir el carácter de información de carácter comercial o económico, pudiera afectar negativamente y de manera específica a una determinada persona. En dicho propósito, el Consejo ha establecido ciertos requisitos que operarían de manera copulativa y que pasamos a enunciar:

1. Que la información que obra en su poder no tenga el carácter de generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que frecuentan un determinado círculo en donde se utilizaría esa información.
2. Que la información haya sido objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto.
3. Que la mantención del secreto proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva, o su publicidad puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

De lo expresado, tenemos que el Consejo para la Transparencia ha ido consolidando un criterio de protección para aquellos casos en donde pudiera verse comprometida la información sensible de una persona o empresa. Sin embargo, en estos temas es posible la verificación de una colisión de derechos, pues muchas veces frente al secretismo que supone cierta información amparada en las normas de excepción, que consagran el principio de afectación, debe ceder frente a la regla general que está representada por la publicidad y transparencia. En este sentido, ha sostenido la jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones (causa rol No. 11771-2015):

37°) Que, hay que consignar, además, que no deja de llamar la atención de esta Corte la circunstancia que el Consejo para la Transparencia opte por mantener determinados nichos de secretismo, en un sistema en que la publicidad es la regla general y el hermetismo la excepción; y ello en relación con determinados datos que empresas del rubro de que se trata, sujetas al control de organismos del Estado, a los cuales les deben entregar todos aquellos datos y antecedentes que importan para su adecuada fiscalización, en particular por tratarse de empresas que producen peces para el consumo humano, respecto de las cuales no solo es necesario el control aludido, en este caso del Sernapesca, sino que además, y muy válido e importante, el control social, de suerte tal que los ciudadanos puedan conocer la forma como se han producido las especies que adquieren y consumen.

Como se puede apreciar, la regla general está dada por la presunción de publicidad amparada en el valor de tutelar un estado democrático transparente, en donde el control social pueda ser ejercido por parte de los ciudadanos, lo cual encuentra su fundamento teleológico en el bien común.

Las normas de excepción deben, ergo, interpretarse de manera restrictiva, y en tanto exista tensión entre el bien jurídico de la privacidad versus algún otro bien jurídico, deberá propenderse a tutelar aquel bien jurídico de más alta jerarquía.

#### 4. CONCURSO DE NORMAS

Al tenor de lo señalado con antelación, tenemos que existiría cierto nivel de consenso en cuanto a la aplicación de las normas, pues vemos que el tenor literal de las mismas es bastante claro y de allí que para el intérprete no debiera ser un problema su aplicación.

No obstante lo anterior, el tema comienza a complejizarse en situaciones puntuales que pueden ir dándose en la práctica. Así, a modo contextual, tenemos un tema no menor, el cual está representado por la información que se aporta a la Autoridad Sanitaria, referida a tecnología farmacéutica o agroquímica, pues es un dato cierto que muchos de los productos comercializados están amparados por privilegios industriales. El sentido natural de la norma nos indicaría que las patentes en tanto privilegios industriales son conocidas desde su publicación en el procedimiento de obtención, y la reproducción de la técnica o del producto puede ser realizada transcurridos que sean los plazos aludidos en las normas respectivas. Por lo tanto, incluso amparándonos en las mismas normas de propiedad industrial que señalan que la información contenida en los privilegios debe ser autosuficiente, en términos que un experto pueda reproducir la invención de la sola lectura del invento, resulta deseable que pueda ser reproducida la invención o privilegio cuyo plazo de tutela hubiera expirado. De esta manera se satisface el espíritu del legislador en el sentido que la tecnología de libre acceso pueda ser reproducida por parte de las diversas empresas, lo cual cobra particular relevancia en los productos farmacéuticos y también agroquímicos.

El tema pasa por determinar si la información que se acompaña a una eventual autorización o registro sanitario se encuentra tutelada por la norma de exención de información pública del artículo 21 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. En otras palabras, la accesibilidad a la tecnología que fomenta la Ley de Propiedad Industrial, transcurrido que sean los plazos de protección legal, alcanzaría a la información aportada a las Autoridades Sanitarias.

El problema no es menor, pues es claro que dependiendo de la respuesta, los competidores de una empresa podrían realizar rápidamente labores tendientes a producir los mismos productos dentro del menor tiempo posible.

Creemos que existe un concurso de normas respecto a situaciones fácticas concretas, que corresponderá ir dilucidando casuísticamente. En efecto, de lo expuesto es necesario realizar ciertas distinciones.

Tratándose de privilegios industriales, es claro que la información es accesible al público desde el momento mismo en que una solicitud que se gestiona ante la Autoridad es publicada en el Diario Oficial. Ese dato no es menor, pues a través de la publicación se hace oponible a terceras personas la existencia de una solicitud de privilegio industrial, lo cual tiene un doble objetivo. En primer lugar, hace oponible la solicitud a terceras personas. En segundo lugar, permite un conocimiento de la tecnología que eventualmente estará disponible en un futuro cercano. A su turno, los terceros ya se encuentran en condiciones de conocer las tecnologías, e incluso tienen acceso a conocer el estado de una solicitud, pudiendo tener certeza de la información contenida en dicho privilegio.

Respecto de la información que se aporta a las Autoridades Sanitarias tendiente a obtener una autorización o registro sanitario, cabe señalar que dentro de la misma podría encontrarse información relacionada a privilegios industriales, la cual se encuentra sometida al tratamiento antes señalado. Además de ello, dichas Autoridades pueden requerir a través de resoluciones otro tipo de información relativo a la seguridad, eficacia, test de campo o pruebas de uso de un determinado producto. Respecto de ello, creemos que se puede hacer un distingo. En efecto, y tal como sostuvo la Iltma. Corte, la información que podría revestir el carácter de sensible, conforme a la norma de excepción del artículo 21, y practicado el denominado test de daño, podría ser mantenida en reserva. Para ello, será necesario ver el caso concreto, considerando el telos o fin del sistema, en cuanto la publicidad se presume, y la excepción se acredita. Para que opere la norma de excepción, deberá acreditarse que se trataría de secretos industriales, con los contornos del mismo, esto es, que sea una información específica y determinable que confiera una ventaja o mejora en relación a su competidor, para lo cual será necesario realizar un análisis de la misma y especificarse los motivos del secretismo.

Ahora, tratándose de la información referida en el artículo 89 de la Ley N° 19.039, la Ley solucionó cualquier duda interpretativa, por cuanto la norma es clara en señalar que tratándose de información requerida por Autoridades sea Instituto de Salud Pública o Servicio Agrícola y Ganadero, en tanto esté referida a datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia del producto farmacéutico o químico agrícola en tanto use una nueva entidad química tendrán el carácter de no divulgados por los tiempos señalados en la ley. En tanto dichos productos no contengan una nueva entidad química, y conforme a un criterio interpretativo de excepción y a contrario sensu, la información se presume pública. En otras palabras, la publicidad se presume y en el caso propuesto, la ley solucionó cualquier duda, por lo que cabe aplicar el estatuto de publicidad con la excepción señalada por el mismo legislador.

Como se puede apreciar, la interpretación que se vaya realizando debe en todo momento tutelar la tensión que existe entre el bien jurídico consistente en el libre acceso a la información pública, tutelando de manera excepcional la reserva de información que podría encontrarse en poder de la Autoridad Pública.

## BIBLIOGRAFÍA

- Domingo Valdés Prieto, Libre competencia y monopolio, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 180.
- José Antonio Gómez Segade, El secreto industrial. Concepto y protección, Madrid, 1974, pp. 253-256.
- María Luisa Llobregat Hurtado, La protección del secreto empresarial en el marco del derecho de la competencia, Barcelona, Cedecs Editorial S.L., 1999, p. 25.



