

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

BOLETÍN N° 2.416-03

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS

1.- Origen y Calificación

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de “simple” urgencia para su tramitación legislativa.

2.- Quórum especial de aprobación

Los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D que forman parte de una indicación parlamentaria aprobada por la Comisión, corresponde que se voten con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en materia de atribuciones del Poder Judicial (artículo 74 de la Constitución Política).

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

No hay.

4.- Artículos que no fueron aprobados por unanimidad

Ninguno.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Juan Pablo Monsalve y Eleazar Bravo, Jefe y Asesor Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, respectivamente, y las señoras Carmen Iglesias y Sabina Puente, Abogadas del referido Departamento.

Concurrieron también, los señores José Manuel Cousiño, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica; Marcelo Soto, Asesor Jurídico de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA); la señora María Elvira Lermada, Gerente de la misma Asociación, y Pablo Rodríguez, Médico Cirujano, en representación de la Corporación Farmacéutica Recalcine.

El propósito de la iniciativa consiste en adecuar la ley N° 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, de 1991, a las exigencias y requerimientos que en la materia contempla el Acuerdo de Marrakech, concluido el año 1994, y que fueron plasmadas en el Anexo 1C sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP 's en su sigla en inglés).

Las principales modificaciones a la actual legislación dicen relación con las incompatibilidades que se incorporan entre las marcas comerciales y las denominaciones de origen, contemplándose su caducidad por falta de uso real y efectivo. Se reconoce un derecho de prioridad para registrar una marca comercial. Se prohíbe utilizar como marca comercial las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. En cuanto a las patentes, se aumenta el plazo de protección de los derechos que éstas confieren, de 15 a 20 años, contados desde la presentación de la solicitud. Se contempla la patentabilidad de los microorganismos. Se incorpora la protección de los

esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados y se aumentan los montos máximos de las multas a las infracciones señaladas en la ley.

La Dirección de Presupuestos presentó junto al Mensaje un informe financiero de fecha 18.10.99, el cual fue reemplazado por un **informe complementario** de fecha 02.10.01, que estima el mayor costo fiscal anual en régimen del proyecto, en un monto máximo de **\$ 78.800 miles de pesos**, que se financiará con cargo a reasignaciones de recursos del presupuesto de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El impacto financiero del proyecto se desglosa en los siguientes acápites:

a) Aumento del número de Ministros del Tribunal Arbitral, de 3 a 6 miembros, con un mayor gasto de \$ 41.000 miles.

b) Aumento de uno a dos los Secretarios-Abogados y un Relator del tribunal, con un mayor gasto de \$ 28.800 miles.

c) Aumento del gasto corriente del Tribunal por arriendo de oficinas y gastos comunes, con un mayor gasto de \$ 9.000 miles.

En el **debate de la Comisión** el señor Juan Pablo Monsalve señaló que el proyecto tiene su fundamento en la necesaria adecuación de la legislación chilena en materia de propiedad industrial a las obligaciones que contrajo el país, en virtud de la suscripción del Acuerdo de Marrakech y a las normas del Convenio de París, vigente en Chile desde 1995. Puntualizó que en la Comisión Técnica se presentaron diversas indicaciones que recogieron lo planteado durante su estudio en orden a perfeccionar la iniciativa en cuestión.

Por su parte, el señor José Manuel Cousiño enumeró los aspectos que estimaba como más débiles del proyecto, que son:

1.- La protección a la información científica no divulgada (Título VIII del proyecto), donde no se incluye un lapso de protección. Agregó que sería conveniente incluir al menos un plazo de 5 años de protección.

2.- Las licencias no voluntarias (artículo 51 del proyecto). Explicó a este respecto que el acuerdo TRIP's faculta, pero no obliga al Estado de Chile a otorgar estas licencias. Manifestó que, a su juicio, sólo son aceptables en casos extremos y calificados, pues conspiran contra la inversión nacional y extranjera, sin aportar mayormente a la transferencia tecnológica. Sostuvo que este tema debe quedar tal como está tratado actualmente, pues existe la posibilidad de revisión judicial y las licencias contractuales pueden anular las patentes.

3.- Los derechos exclusivos. Explicó que el artículo 49 bis C del proyecto favorece las importaciones paralelas, las que distorsionan el mercado y generan una competencia desleal; ponen en riesgo la garantía de calidad de los medicamentos; posibilitan el ingreso de medicamentos por vencer, e incitan a la falsificación de éstos.

Argumentó en el sentido que la idea de que la protección de las patentes llevaría a un aumento exorbitante y monopolístico de los precios es infundada, obedeciendo a un mal entendido de cómo funciona la competencia en el sector farmacéutico.

La señora María Elvira Lermenda explicó que AFIPA A.G. es la asociación gremial que agrupa a las industrias de plaguicidas agrícolas que representa el 80% del mercado nacional, siendo miembro del Latin American Crop Protection Association, LACPA.

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 que involucra, aproximadamente, 10 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. Agregó que, respecto de la protección de la información, el proyecto presenta diferencias con el texto del ADPIC, para poder cumplir o no con el objetivo del ADPIC, que es dar una protección eficaz a la información.

Explicó que el artículo 39.3 del ADPIC versus el artículo 86 del proyecto presentan diferencias. El primero expresa que “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 esfuerzo considerable, protegerán (imperativo) esos datos contra todo uso comercial desleal ...”, y que, por el contrario, el proyecto señala en su artículo 86 que las personas naturales y jurídicas podrán impedir (facultativo) que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos ...”.

Enfatizó que su inquietud radica en que el texto del ADPIC apunta a la obligación del Estado de proteger la información que exige para aprobar la comercialización, situación que no contempla el proyecto, por lo cual el esfuerzo del ADPIC y del Gobierno de Chile respecto a la protección de la información se vuelve ineficaz al otorgar una mera facultad y no una obligación, lo que se refleja en la diferencia de los vocablos “Protegerán” versus “Podrán impedir”. Afirmó que al darle al Estado la “facultad” de impedir no se protege eficazmente la información. En consecuencia, Chile al estar obligado a proteger información que debe exigir para otorgar la autorización de comercialización, debe adoptar todos los resguardos para proteger la información confiada por los

particulares, evitando un mal uso de ella o su filtración por terceros, lo que no ocurre si el Estado está meramente facultado para esto.

Sostuvo que otro punto discutible es que el ADPIC señala expresamente que los Estados Miembros tienen la responsabilidad de la protección de la información, por lo cual no quedan dudas respecto del rol que le corresponde al Estado, sin embargo el proyecto utiliza las palabras personas naturales o jurídicas, con lo que se torna dudoso si el concepto de personas jurídicas contempla entre otros, al organismo público competente (Estado) para ser el responsable de la protección de la información, la que conoce y maneja al hacer los estudios para otorgar las autorizaciones de comercialización.

Concluyó que el texto definitivo del proyecto de ley debería: a) incluir la palabra “protegerán” (texto ADPIC) en vez de “podrán impedir” para cumplir el objetivo del ADPIC y del Gobierno de Chile, que es dar una protección eficaz a la información, y b) citar expresamente al Estado u organismo público competente (texto ADPIC) y no sólo a las “personas jurídicas” para cumplir el objetivo de que sea el Estado el responsable de dar una protección eficaz a la información, ya que él es quién por sus funciones la conoce y evalúa.

El señor Juan Pablo Monsalve aclaró que las patentes son un instrumento de protección para todas las invenciones y no sólo para el sector químico, por lo cual las patentes no voluntarias se apegan a las exigencias de la OMC.

Respecto al tema de la información no divulgada reconoce que se debe incorporar un plazo y se compromete a hacerlo durante la tramitación de este proyecto.

Sobre la protección de la información, planteó que se debe distinguir entre el secreto empresarial y los datos de prueba, y no entiende por qué es el Estado quien debe garantizar la protección de la información no divulgada.

Aclaró que en los tratados internacionales las partes son los Estados, por eso el TRIPs los menciona, pero en la materia que se está regulando son los particulares principalmente los responsables de proteger la información no divulgada y no el Estado. Agrega que el Estado no puede

asumir la obligación de proteger en los casos que esto dependa de los particulares; pero sí puede, y es lo que se hace en esta iniciativa, dotar de los medios para que los particulares lo concreten. No obstante, afirmó que el Estado tiene por ley el deber legal de mantener bajo reserva la información entregada, de lo contrario se le puede sancionar.

Respecto a la indicación anunciada sobre las solicitudes de licencia no voluntaria, cree que los tribunales de justicia son competentes, pero posee mayor experiencia el Departamento de Propiedad Industrial.

El señor Marcelo Soto acotó que es imperativo el mandato que el TRIPs otorga a los Estados miembros de “proteger” la información. En Chile cuando el SAG interviene en el proceso, es el Estado el que recibe información no divulgada y no los particulares.

El señor Juan Pablo Monsalve mencionó que ya existe una normativa que obliga a los organismos del Estado a mantener la reserva aludida. Preciso que el TRIPs usa el vocablo “protegerán”, y que la forma de protegerse en materias de propiedad intelectual es el “ius prohibendi”, con lo cual proteger y darle al titular la facultad de impedir son sinónimos en materia de propiedad intelectual.

El señor Pablo Rodríguez manifestó una gran preocupación por la aprobación del proyecto, ya que provocaría un aumento de los precios de los medicamentos, una disminución en el acceso a medicamentos esenciales y un impacto negativo en el ámbito de la salud pública.

Puntualizó sobre el tema de la inversión de la carga de la prueba en materia de procedimientos que en Chile no se fabrican principios activos, dado que los medicamentos fabricados en el país utilizan siempre y sin excepción principios activos importados. Los procedimientos de síntesis a los que se refiere el artículo 31 bis son utilizados por los fabricantes internacionales de materias primas y no por los fabricantes de medicamentos nacionales, por lo que los temas aludidos por el artículo 31 bis debieran involucrar a esos proveedores y no a los laboratorios chilenos. Las industrias nacionales solo podrían dar fe de lo declarado por sus proveedores en estas materias. Dada la alta complejidad técnica y los requerimientos de profesionales y equipos altamente especializados que se requieren en los procedimientos de síntesis de materias primas, recursos con los que no cuenta nuestro país, no

existe la posibilidad de dilucidar procedimientos utilizados en la fabricación de principios activos por los proveedores internacionales.

Por otra parte, planteó que la letra b) del artículo 31 bis, contempla la posibilidad de que “el titular del procedimiento patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado”. Argumentó que si una compañía que es poseedora de patentes de procedimientos no puede establecer el procedimiento de síntesis utilizado por un competidor nacional, es absolutamente improbable que lo pueda hacer un laboratorio nacional demandado, que no es capaz de fabricar sus propias materias primas y por consiguiente las importa a terceros. Lo que hace evidente que la letra b) carecería de sentido, ya que con alta probabilidad podría ser utilizada para impedir la fabricación de medicamentos nacionales y establecer posiciones monopólicas injustificadas incluso para medicamentos esenciales antiguos de uso masivo.

Sostuvo que el artículo 5° de la Ley de Propiedad Industrial consagra el derecho a oposición de las solicitudes de patentes que el proyecto actualmente en discusión pondría fin, cambiándolo por el de simples observaciones. Afirmó que sólo se han presentado 250 oposiciones a solicitudes de patentes de medicamentos desde 1991 a la fecha, habiéndose presentado 4.500 solicitudes de patentes que involucran a medicamentos. Lo que claramente existe, en consecuencia, es la presentación indiscriminada de solicitudes de patentes, las cuales en su gran mayoría no tienen los requerimientos básicos que exige la ley para conceder una patente. Son las compañías transnacionales las que logran inhibir, por esta vía, que salgan productos similares de origen nacional al mercado con la consiguiente baja en los precios. Recuerda que conjuntamente con presentar solicitudes de patentes, las compañías transnacionales dan cuenta de esta situación a los laboratorios nacionales – de acuerdo al artículo 52 letra e) – los que deben pagar indemnizaciones si hubiesen hecho uso de los principios activos, procedimientos o usos patentados, en el caso que la patente sea concedida.

Manifestó que lo que correspondería - de acuerdo a la experiencia nacional en estas materias -, es mantener en el proyecto de ley el derecho a oposición a las solicitudes de patentes, e impedir y sancionar la presentación de solicitudes de patentes de medicamentos en forma indiscriminada, que hoy realizan las compañías transnacionales como una manera de inhibir la competencia e impedir artificialmente que los consumidores puedan acceder en forma más equitativa a los avances farmacéuticos.

Por último, estimó que para aminorar los efectos negativos para la salud pública que puede provocar la incorporación de los acuerdos TRIPs en nuestra legislación de propiedad industrial, es indispensable que en el proyecto se privilegien, como lo plantea la propia OMS, los aspectos sanitarios sobre los aspectos comerciales. El proyecto de ley actualmente en trámite no contiene una serie de disposiciones contenidas en ADPIC, las que tendrían como principal objetivo evitar el impacto negativo sobre el acceso a medicamentos y la elevación de sus precios en los países en vías de desarrollo.

Es indispensable - resaltó - realizar exclusiones de patentabilidad en medicamentos relacionados con enfermedades de mayor importancia social y sanitaria, tales como: SIDA, Cáncer, Enfermedades Cardiovasculares (principal causa de morbimortalidad en Chile).

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 17 bis E, 18 bis B, C y D, 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo único del proyecto, se introducen diversas modificaciones a la ley N° 19.039.

En el numeral 11, se intercala a continuación del artículo 17 bis B un párrafo 3° relativo al Tribunal de Propiedad Industrial, que incorpora los artículos 17 bis C, D y E.

En el artículo 17 bis E, se establece que los integrantes del Tribunal de Propiedad Industrial serán remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por asistencia a cada

sesión, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneración será compatible con cualquier otra de origen fiscal.

En el numeral 13, se sustituye el artículo 18, por el cual se señala que la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estará sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales para cada cinco años de concesión del derecho. Se dispone que al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho de los primeros diez años para las patentes de invención y de los primeros cinco años para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados.

En el inciso segundo, se señala que si la solicitud fuere rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

En el inciso tercero, se preceptúa que el pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o quinquenio, según se trate de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, deberá efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término señalado, los derechos a los cuales hace referencia este artículo, caducarán.

En el numeral 14 se intercalan, a continuación del artículo 18, los artículos 18 bis A a 18 bis F:

En el artículo 18 bis A, se señala que los solicitantes de los derechos a que hace referencia el artículo anterior que carezcan de medios económicos podrán acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante deberá acompañar una declaración jurada de carencia de medios económicos, además de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

En el inciso segundo, se dispone que una vez concedido el beneficio el titular no deberá satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del artículo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los años sucesivos según lo determine el reglamento. En el registro se anotará el aplazamiento y la obligación de pagar la cantidad diferida. Esta obligación recaerá sobre quienquiera sea el titular del registro.

En el inciso tercero, se establece que en cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el artículo 6° de esta ley, igualmente quedará diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento según el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estará obligado a aceptar el cargo bajo sanción de ser eliminado del registro, a la vez que desempeñarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se anotará en el registro el nombre del perito que evacuó el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el artículo 18 bis B, se señala que la inscripción de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberá pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dará trámite. Aceptada la solicitud, se completará el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal.

En el inciso segundo, se estipula que la renovación de registros de marcas estará sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24 de esta ley.

En el inciso tercero, se establece que tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, éstas no estarán afectas al pago de renovación establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

En el artículo 18 bis C, se prescribe que la presentación de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la oposición o la apelación, el Departamento de Propiedad Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenarán la devolución del monto consignado de acuerdo al procedimiento que señale el reglamento.

En el artículo 18 bis D, se establece que la inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a una patente de invención, modelo de utilidad, dibujos y diseño industrial, marca comercial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrado, se efectuará previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el Departamento.

En el artículo 18 bis E, se señala que los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

En el inciso segundo, se dispone que dicha resolución deberá notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Por el numeral 25, se reemplazan los artículos 28, 29 y 30.

En el artículo 28, se especifican los casos constitutivos de delitos vinculados a marcas registradas penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se aplica al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

En el artículo 29, se establece que los condenados de acuerdo al artículo anterior, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

En el inciso segundo, se precisa que los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con marca falsificada se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de la calificación de dichos

bienes. En el caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso tercero, se previene que el Juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

Por el numeral 35, se sustituyen los artículos 50 y siguientes.

En el artículo 51, se establece que el Departamento de Propiedad Industrial se pronunciará respecto de una solicitud de licencia voluntaria, en los casos que indica.

Los Diputados señores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes y Tuma formularon una indicación para reemplazar el artículo 51, por el siguiente:

“Artículo 51° Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional se justifique el otorgamiento de dichas licencias.

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. La concesión de licencias obligatorias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior, y

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.”.

Por el numeral 36, se intercalan los artículos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, que regulan los requisitos y procedimientos aplicables a la presentación de una solicitud de licencia no voluntaria, su otorgamiento y revocación.

Los Diputados señores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes y Tuma formularon una indicación para reemplazar los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, por los siguientes:

“Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria hará las veces de una demanda, la cual deberá contener todos los requisitos de la misma y será tramitada ante el Juez de Letras en lo Civil, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento de sumario.

Artículo 51 bis C.- El juez competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia obligatoria en función de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el Juez deberá igualmente fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para la cual fue concedida, además del monto de la compensación que deberá pagar periódicamente el licenciataria 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.

Artículo 51° bis D.- La licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto total o parcialmente a reserva de los intereses legítimos del licenciataria, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estará facultado para examinar mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El Juez no acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Juez, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria deberá ser oído el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.”.

En el artículo 52, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a patentes de invención penados con una multa, a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

En el inciso tercero, se establece que los utensilios y los elementos utilizados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el

carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se expresa que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 61, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a modelos de utilidad penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente.

En el inciso tercero, se preceptúa que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se previene que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se estipula que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 67, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a los dibujos o diseños industriales penados con una multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

En el inciso tercero, se preceptúa que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se estipula que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se establece que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 85, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

En el inciso segundo, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del registro.

En el inciso tercero, se dispone que los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de los productos falsificados se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la comisión de estos delitos objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. En caso que se decida su donación, éstas tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el inciso cuarto, se señala que el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 87, se sanciona con multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a los que adquieran, divulguen o exploten información no divulgada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.

En el inciso segundo, se preceptúa que no obstante lo anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de la información, la multa no podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales.

En el inciso tercero, se señala que las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la información no divulgada.

En el inciso cuarto, se estipula que los utensilios y los elementos utilizados en la explotación y los objetos producidos en forma ilegal, caerán en comiso. Tratándose de los productos producidos en forma ilegal se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la explotación objeto del comiso, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribución implica tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación, al igual que de toda clase de impuestos.

En el inciso quinto, se determina que el juez de la causa podrá, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautación.

En el inciso sexto, se previene que el juez de la causa podrá, cuando proceda, disponer la restitución del o de los soportes físicos que contengan la información no divulgada y que obren en poder del presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso séptimo, se establece que la reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el inciso primero.

En el artículo 105, se especifican los casos constitutivos de delito vinculados a una indicación geográfica o denominación de origen penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se previene que tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas

alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras precedentes se cometerán incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica o denominación de origen traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. De igual forma, este inciso se aplicará respecto de las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificación vitícola.

En el inciso tercero, se señala que al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados en este artículo, se le aplicará una multa que podrá hasta duplicar a la anterior.

En el inciso cuarto, se establece que los condenados de acuerdo a este artículo, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

En el inciso quinto, se dispone que los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas, caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada, se procederá a su destrucción. Por el contrario, será facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para falsificación o imitación de los objetos decomisados, quien ordenará la destrucción o distribución benéfica según resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas donaciones tendrán el carácter de públicas y estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos.

En el artículo 11 transitorio, se establece que el mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17 de la ley N° 19.039, modificado por el artículo único

de esta ley, se financiará con cargo al subtítulo 21, ítem 03, asignación 001, del presupuesto de la Subsecretaría de Economía.

Sometidos a votación los artículos 17 bis E, 18, 18 bis A, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11 transitorio y la indicación a los artículos 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, fueron aprobados por unanimidad.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de noviembre de 2001.

Acordado en sesiones de fechas 9 de octubre y 7 de noviembre, de 2001, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; García, don José; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomás; Ortiz,

don José Miguel; Palma, don Andrés; Prochelle, señora Marina; Reyes, don Víctor; Silva, don Exequiel, y Villouta, don Edmundo.

Se designó Diputado Informante al señor JARAMILLO, don ENRIQUE.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión

Minuta sobre hechos relevantes de la tramitación del proyecto

En la Comisión de Hacienda fue aprobada una indicación que entrega jurisdicción al Juez de Letras en lo Civil, en relación con la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria (artículos 51, 51 bis B y 51 bis C), aspecto que debe ponerse en conocimiento de la Corte Suprema en conformidad al artículo 74 de la Constitución Política y que no lo ha hecho esta Comisión en espera de que se consolide como una proposición que acoja la Comisión Técnica respectiva, ya que el Mensaje y el primer informe de ésta última tiene una propuesta distinta.