

INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

BOLETIN N° 2.416-03.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro, iniciado en mensaje del Presidente de la República.

La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 31 de agosto de 2004, rechazó algunos acuerdos de la Cámara revisora sobre el proyecto en cuestión y designó para integrar la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Francisco Bayo Veloso, Francisco Encina Moriamez, Eduardo Saffirio Suárez, Eugenio Tuma Sedán y Gonzalo Uriarte Herrera. Con posterioridad, el Honorable Diputado señor Saffirio fue reemplazado por el Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa.

El Senado, por su parte, en sesión de fecha 1 de septiembre de 2004, designó como integrantes de la misma a los Honorables Senadores que integran la Comisión de Economía, los señores Jaime Orpis Bouchon, Marco Cariola Barroilhet, José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes.

Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 12 de octubre de 2004, con asistencia de todos sus miembros ya nombrados. En la oportunidad indicada, se eligió por unanimidad como Presidente al H. Senador señor Jaime Orpis Bouchon y, de inmediato, la Comisión Mixta se abocó al cumplimiento de su cometido.

A las sesiones en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, el Subsecretario de Economía, señor Carlos Alvarez Voullième; el Jefe del Departamento de

Propiedad Industrial del citado Ministerio, señor Eleazar Bravo Manríquez; la Examinadora de Patentes del mencionado Departamento, señora Sandra Ferj Abatte; la Asesora Económica de dicha repartición, señora Bernardita Escobar Andrae, y el abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Rodrigo Romo Labisch.

- - - - -

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como del acuerdo adoptado a su respecto.

Inversión de la carga de la prueba en patentes de procedimiento.

El número 37 del artículo único del proyecto incorpora en la ley N° 19.039 un artículo 31 bis, nuevo, que invierte el “onus probandi” en procesos civiles por infracciones en materia de patentes de procedimiento. En la legislación nacional no existe una norma semejante, que encuentra su origen en el artículo 34 del ADPIC¹

En efecto, es susceptible de protección por patente un procedimiento para obtener un producto, a condición de que aquél sea novedoso, resuelva un problema de la técnica y tenga aplicación industrial.

El citado artículo 34 del ADPIC postula que los Estados Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, se presumirá que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si se da, al menos, una de dos circunstancias: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo, o bien, que exista una probabilidad sustancial de que el producto idéntico ha sido fabricado mediante el procedimiento protegido y el titular de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál fue el procedimiento efectivamente utilizado.

El numeral 2 del artículo 34 en comento estipula que los Estados Miembros tendrán libertad para establecer esta regla que obliga al supuesto infractor a probar que empleó un procedimiento nuevo, de su invención, sólo si se cumple la primera de las condiciones o sólo si se cumple la otra.

La Cámara de Diputados, en el texto que aprobó en el primer trámite constitucional, adoptó la primera opción, esto es, la que exige que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo y

¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte, como Anexo 1C, del Acuerdo de Marrakech, de 1994, que estableció la OMC.

atribuyó al juez la facultad de ordenar que se invierta la carga de la prueba. El Senado, en el segundo trámite constitucional, reemplazó el artículo 31 bis por otro, que exige la concurrencia copulativa de los dos requisitos que el ADPIC postula como alternativos y formuló derechamente el precepto como una presunción legal, no ya como facultad del tribunal. Además, el Senado complementó la norma con una definición de producto nuevo.

La sustitución fue rechazada por la Cámara de origen, en el tercer trámite constitucional.

El Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte formularon una indicación para consultar un artículo 31 bis que, en el primer inciso, combina la fórmula del Senado, en cuanto a consagrar explícitamente una presunción legal, con la de la Cámara de Diputados, en lo referente a exigir una sola de las condiciones señaladas en el ADPIC, a saber, que el producto sea nuevo. El segundo inciso contiene una nueva definición de producto nuevo, que sería aquel a cuyo respecto no ha expirado la patente de invención del producto mismo.

Explicaron sus autores que esta propuesta salvaría una deficiencia de la definición introducida en el Senado, la que, a su juicio, permitiría prolongar indebidamente la vigencia de una patente de producto solicitando patentes de procedimiento antes de que aquélla expire.

Los funcionarios del Ejecutivo replicaron que no es posible producir el efecto señalado, porque, de acuerdo a la definición de producto nuevo elaborada en el Senado, el fruto del procedimiento debe ser auténticamente nuevo al momento de solicitar la patente de procedimiento y tal circunstancia no estará presente si lo que se pretende es patentar un nuevo procedimiento para obtener un producto ya patentado.

Puesta en votación la indicación de los señores Orpis y Uriarte, resultó rechazada por 5 votos contra 2 y 2 abstenciones. Se pronunciaron a favor de la misma sus autores; lo hicieron en contra los Honorables Senadores señores Cariola, García y Gazmuri y los Honorables Diputados señores Encina y Ortiz, y se abstuvieron el Honorable Senador señor Lavandero y el Honorable Diputado señor Bayo.

El señor Subsecretario de Economía propuso un texto alternativo del artículo 31 bis.

El inciso primero mantiene la redacción de la Cámara de Diputados, que confiere al juez la facultad para ordenar se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

El inciso segundo establece la presunción legal de que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

El inciso tercero es idéntico al inciso segundo del texto del Senado.

El inciso final, respecto del cual no hay diferencias en los textos aprobados por las dos Cámaras, se mantuvo, con una corrección para adecuarlo a los términos que utilizan ADPIC y el nuevo Título VIII que se agrega a la ley N° 19.039. En efecto, este inciso del artículo 31 bis sólo hace referencia a la información no divulgada, en circunstancias que los secretos industriales y comerciales merecen igual protección.

El texto del artículo 31 bis que se propone en el acuerdo que figura más adelante en este informe se aprobó por 6 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Cariola, Gazmuri y Lavandero y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina y Ortiz. Se abstuvieron el Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte.

Patentes de segundo uso.

El número 40) del artículo único del proyecto, que pasó a ser número 39) en virtud de los acuerdos del Senado, introduce cambios en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, precepto que enuncia lo que no puede ser protegido por una patente, por carecer del elemento invención.

La letra e) de dicho precepto legal excluye la patentabilidad de los segundos usos de artículos, objetos o elementos, salvo que tales usos modifiquen esencialmente las cualidades de aquéllos o resuelvan un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados perfeccionó la norma, especificando que el segundo uso debe cumplir con los requisitos generales de patentabilidad, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

El Senado, por su parte, eliminó de la letra e) en comento, tanto la excepción actualmente vigente como la adición que había hecho la Cámara de Diputados, con lo cual quedarían proscritas las patentes de segundo uso.

La Cámara de origen rechazó este cambio.

El Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte hicieron indicación para reemplazar el texto de la letra e) por uno que recoge el contenido de la norma actualmente vigente y agrega dos nuevos elementos.

En primer lugar, se estipula que no será patentable el cambio en la posología de un medicamento o producto farmacéutico. En segundo lugar, en el caso de la norma de excepción, se exige que el cambio en las proporciones, en las dimensiones o en los materiales del artículo, objeto o elemento sea "sustancial".

La Comisión Mixta puso en votación, en primer lugar, la letra e) del artículo 37 aprobada por la Cámara de Diputados, la que fue rechazada por 6 votos contra 2 y una abstención. Estuvieron por el rechazo los Honorables Senadores señores Gazmuri y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Tuma y Uriarte; por la aprobación se manifestaron los Honorables Senadores señores García y Lavandero, y se abstuvo el Honorable Diputado señor Ortiz.

Seguidamente, se votó el texto respectivo del Senado, que también fue rechazado, por 8 votos contra 2. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Cariola, García, Lavandero y Orpis y lo hicieron a favor el Honorable Senador señor Gazmuri y el Honorable Diputado señor Bayo.

El Ejecutivo, por su parte, propuso una nueva redacción para este literal, que excluye de la patentabilidad el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32² y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la solución de dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental al solicitar la patente.

Explicó el señor Subsecretario de Economía que esta fórmula permite las patentes de segundo uso, al tiempo que impide patentar descubrimientos y no da margen para obstaculizar la entrada de genéricos al mercado farmacéutico.

² Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Esta proposición, contenida en el acuerdo que se propone más adelante, mereció la aprobación unánime de todos los miembros de la Comisión Mixta.

El señor Presidente de la Comisión Mixta puso en discusión la idea contenida en la indicación suya y del señor Uriarte, en el sentido de agregar en el texto de la letra e) que no serán patentables los cambios en la posología de un medicamento o producto farmacéutico.

La Examinadora de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, señora Sandra Ferj, explicó que, en esta materia, la patente protege el efecto final que se consigue, entre otros factores, con la posología o dosificación de un medicamento o producto, pero que la dosis misma no es patentable, puesto que es un método de tratamiento terapéutico, ya excluido por la letra d) del artículo 37 de la ley N° 19.039. Concluyó que es innecesario referirse nuevamente a este aspecto en la letra e) del mismo artículo.

Se procedió a votar la indicación para agregar la “posología” entre las cuestiones no patentables y ella fue rechazada por 8 votos contra 2. Por la aprobación estuvieron los autores de la propuesta, en tanto que en contra se manifestaron los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri y Lavandero y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Tuma.

A continuación, se votó la indicación del Honorable Senador señor Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte, para agregar el calificativo “sustancial” al cambio en las proporciones, dimensiones o materiales del artículo, objeto o elemento que justifica una patente de segundo uso.

Se rechazó por 6 votos en contra, 3 a favor y una abstención. Se pronunciaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Cariola, García y Lavandero y los Honorables Diputados señores Encina, Ortiz y Tuma; por la aprobación se manifestaron los Honorables Senadores señores Gazmuri y Orpis y el Honorable Diputado señor Uriarte, y se abstuvo el Honorable Diputado señor Bayo.

Efectos de no subsanar reparos en el examen preliminar de solicitudes de patente.

El número 47) del artículo único del proyecto, que pasó a ser número 46), reemplaza el artículo 45 de la ley N° 19.039.

Este último precepto regula el procedimiento que sigue a la presentación de una solicitud de patente. El Departamento de

Propiedad Industrial verifica que se hayan acompañado los antecedentes requeridos, esto es, un resumen, una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y dibujos, si proceden. Si hay errores u omisiones, se apercibe al solicitante para que subsane los reparos, en un plazo de cuarenta días, sin perder su fecha de prioridad. Si no lo hace en tiempo, se tiene la solicitud por no presentada. Si corrige los reparos en forma extemporánea o presenta una nueva solicitud, la prioridad correrá desde la nueva fecha.

El inciso segundo expresa que las solicitudes que merezcan reparos por el incumplimiento de alguna otra exigencia se tendrán lisa y llanamente por abandonadas y se archivarán. Con todo, en este caso el solicitante podrá pedir el desarchivo y subsanar las objeciones, dentro de ciento veinte días contados desde el abandono, sin perder la fecha de prioridad.

El artículo 45 de reemplazo que aprobó la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional corrige la redacción y mantiene lo sustancial de las disposiciones.

El Senado, en el segundo trámite, lo sustituyó por un precepto que, mejorando nuevamente la redacción, amplía el plazo para subsanar los reparos a sesenta días y dispone derechamente que la solicitud se tendrá por no presentada, y se perderá la fecha de prioridad, si en el término respectivo aquéllos no se completan o corrigen.

La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó la sustitución.

La Comisión Mixta se inclinó por el texto aprobado por la Cámara revisora, porque estimó que el aumento del plazo para remediar los errores o carencias de la solicitud es suficiente como para justificar la pérdida de la fecha de prioridad.

El artículo 45 que se propone en el acuerdo que figura más adelante fue aprobado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

Exención de responsabilidad penal del inciso final del artículo 52.

El número 53) del artículo único del proyecto, que en el texto del Senado pasó a ser número 51), reemplaza el artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial, que tipifica y sanciona las infracciones a las patentes.

El Senado, en el segundo trámite constitucional, reemplazó el artículo 52, incorporando en él un inciso final que contempla

una exención de responsabilidad para quienes produzcan, importen o comercialicen medicamentos de toda especie, preparaciones farmacéuticas o sus reacciones o combinaciones químicas, que empleen drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de la técnica al momento de entrar en vigencia la ley N° 19.039, o sea, al 30 de septiembre de 1991.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial manifestó que esta excepción resta protección a patentes válidamente otorgadas y obtenidas y que se encuentran vigentes. Si alguna de ellas fue obtenida en contravención a los requisitos generales de patentabilidad, la herramienta jurídica adecuada para dejarla sin efecto es la acción de nulidad y no esta exención de responsabilidad.

Atendiendo a la explicación consignada, la Comisión Mixta por unanimidad, acordó proponer el artículo 52 del proyecto del Senado, sin su inciso final.

Concurrieron al acuerdo los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

Prescripción de la acción indemnizatoria.

El número 76) del artículo único del proyecto, que en virtud de los acuerdos del Senado pasó a ser número 74), agrega a la ley N° 19.039 un Título X, nuevo, sobre observancia de los derechos de propiedad industrial.

En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados este Título incluye un artículo 112, que acota la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios derivados de una infracción a derechos de propiedad industrial, a los sufridos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejerza la respectiva acción indemnizatoria.

El Senado eliminó este artículo, a fin de dejar esta materia entregada a la regla general del artículo 2332 del Código Civil, que establece un término de cuatro años para la prescripción de las acciones indemnizatorias provenientes de delitos y cuasidelitos civiles. La Cámara rechazó la supresión.

La Comisión Mixta concordó con el criterio del Senado, de manera que propone mantener la eliminación del referido artículo 112.

Concurrieron al acuerdo, que fue unánime, los Honorables Senadores señores Cariola, García, Gazmuri, Lavandero y Orpis y los Honorables Diputados señores Bayo, Encina, Ortiz y Uriarte.

En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros aprobar, en una sola votación, el siguiente acuerdo, a fin de resolver las discrepancias surgidas entre ambas ramas del Congreso Nacional, con ocasión del proyecto de ley en informe:

“Número 37)

- Pasó a ser número 36).

- Reemplazar el artículo 31 bis que propone, por el siguiente:

“Artículo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Para efectos de este artículo el producto se entenderá nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad del artículo 33 a la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad validada en Chile, conforme al artículo 34. Para dicha calificación, el juez solicitará informe al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.”.

Número 40)

- Pasó a ser número 39).

- En el artículo 37 que propone, reemplazar la letra e), por la siguiente:

“e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior,

podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.”.

Número 47)

- Pasó ser número 46).

- Sustituir el artículo 45 que contiene, por el siguiente:

"Artículo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos señalados en el artículo 43. Si en el examen preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamado corresponde a otra categoría, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.”.

Número 53)

- Pasó a ser número 51).

- Reemplazar el artículo 52 que propone, por el siguiente:

"Artículo 52.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales:

a) Los 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. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándolas.

c) Los que maliciosamente, con fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a dos mil unidades tributarias mensuales.”.

Número 76)

- Pasó a ser número 74).

- Suprimir el artículo 112 que había aprobado la Cámara de Diputados.”.

Acordado en sesiones realizadas los días 12 y 19 de octubre de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon (Presidente), Marco Cariola Barroilhet, José García Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge Lavandero Illanes, y de los

Honorables Diputados señores Francisco Bayo Veloso, Francisco Encina Moriamez, José Miguel Ortiz Novoa, Eugenio Tuma Sedán y Gonzalo Uriarte Herrera.

Sala de la Comisión, a 26 de octubre de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario