

ENCUESTA PÚBLICA: ANÁLISIS LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1) MATERIA SUSTANCIAL A MEJORAR

1.1.- Art. 31 bis: INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN PATENTES DE PROCEDIMIENTO

3er Párrafo: Artículo 31 bis.-)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 al jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Comentario:

Este último párrafo remite al Art. 33 que define el requisito de novedad absoluta para conceder una patente de invención.

Que el producto cuyo procedimiento de fabricación protegido por patente posea “novedad absoluta” al momento de presentarse la solicitud de patente o en la fecha de la prioridad invocada es evidente, caso contrario, si no hubiese reunido el requisito de novedad absoluta se le hubiese denegado la solicitud de patente.

Por ello parece también redundante que el Juez solicite esa información al Jefe del Departamento, información que es inherente al proceso de concesión de la Patente.

No es esa novedad la que requiere el Art. 34 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino hubiere bastado con remitir al concepto de novedad del Art. 27 del mismo Tratado, sino que cuando se refiere a las circunstancias bajo las cuales se debe considerar que un producto es idéntico a otro debe darse: primera opción- a) que el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, es decir, no conocido en el lugar donde se cometió la infracción al procedimiento, en este caso: el mercado chileno.

Propuesta

Art. 31, párrafo 3º: Para efectos de este Artículo el producto se entenderá nuevo si no se encuentran productos idénticos en el mercado de Chile que otros que los provenientes del Titular de la Patente y los de su presunto infractor.

1.3- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PATENTE. PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA

Artículo 53 Bis 2.- el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado

Comentarios:

Este Artículo considera una extensión adicional del plazo de vigencia de una patente por causas de demora injustificadas en la obtención de un registro sanitario para productos farmacéuticos.

Dado que los productos químico-agrícolas deben obtener registro del Servicio Agrícola Ganadero para poder comercializar sus productos en el mercado chileno se considera que deberían gozar de las mismas previsiones que la industria farmacéutica, evitando esta evidente discriminación por Sector Industrial contenida en la letra de este Artículo.

Propuesta:

Artículo 53 Bis 2.- el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la patente que contiene el producto farmacéutico o químico- agrícola siempre que haya existido demora injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora injustificada por parte del órgano administrativo encargado.

1.4- DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD PARA OBTENER REGISTROS SANITARIOS

Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Comentarios:

La sanción al propietario de un registro sanitario que ha incurrido en conductas o prácticas anticompetitivas en relación a la información que produjo para que su producto pueda acceder al mercado chileno es la pérdida de la protección establecida en el Art. 89 contra los usos comerciales deshonestos (Art. 39.3 del ADPIC), lo cual equivale a la autorización a las Agencias Sanitarias encargadas de otorgar los registros a valerse de la información aportada por el Titular castigado para otorgar registros a terceros que no produjeron su propia información , para productos similares o idénticos. He ahí la sanción

Ahora bien, nada dice este Artículo de la protección a la información de carácter Confidencial entregada a la Autoridad Sanitaria cuando se solicita el registro o autorización de comercialización en relación a lo normado en los Artículos 87 y 88 de esta misma Ley y el Art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Porque una cosa es la sanción a perder la protección brindada por el Art. 89 por las conductas violatorias a la libre competencia en que ha incurrido el titular de la información y otra muy distinta es que el Estado se arrogue facultades de divulgación de información que se le ha entregado en custodia señalando que la misma es CONFIDENCIAL

Propuesta:

No procederá la prohibición contra el uso de los datos y demás información de carácter no divulgado por parte de la Autoridad Sanitaria para otorgar registros a terceros, cuando : a) Este titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La Información permanecerá siendo Confidencial en los términos de los Artículos 87 y 88 de esta Ley, hasta tanto la misma se encuentre en el dominio público por decisión o autorización de su titular.

1.4.4- Art. 91, inc. d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en Chile.

Comentarios:

Se está extrapolando cuestiones ajenas a las previstas en el Art. 39.3 del ADPIC a la figura de otorgar al Titular de un registro sanitario una acción contra la Competencia Desleal.

No se incurre en causal de sanción por no comercializar un producto que quizá comercialmente no tenga salida alguna en un mercado que no sufre las plagas o enfermedades para las cuales se ha de utilizar, pero que previene su comercialización y entrada inmediata a ese mercado con su registro en caso de producirse esa plaga o enfermedad.

Estimamos que no es competencia de la Ley de Propiedad Industrial establecer en que plazo se debe comercializar un producto, tenga o no la protección contra los usos deshonestos prevista en esta Ley.

Propuesta:

Eliminar del Artículo 91 el inciso d)

1.4.4.4 e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.

Comentarios:

Nos resulta sorprendente la utilización de plazos exiguos para quienes realizaron el esfuerzo técnico y económico de probar la seguridad y eficacia de sus productos evitando riesgos a la vida vegetal, animal, humana y al medio ambiente, para transformar en doce meses un uso deshonesto de un tercero que no realizó esfuerzo alguno para acceder al mercado chileno en una conducta legal que le da acceso al mismo por demora en el inicio de un trámite, sin previsión alguna de justificación de la misma.

Propuesta

Estimamos necesaria la eliminación de la condición perentoria contemplada en el inc e) del Art. 91, ajena a los requisitos establecidos para otorgar protección contra la competencia desleal en el Art. 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.