



## Posibles Modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial

En la visión de Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, A.G., es necesario distinguir entre aspectos substantivos y de procedimiento:

### A. - ASPECTOS SUBSTANTIVOS

#### 1) Materias Patentables:

Este tema está tratado en el Art. 37 de la Ley y resulta importante revisar las disposiciones relativas a la exclusión de patentabilidad de las plantas y animales (37 b ); la posibilidad de proteger patentes de segundo uso de un modo más claro (37 e ), y precisar los términos de la exclusión de patentabilidad respecto a seres vivos y procesos biológicos naturales, del Art. 37 f).

#### 2) Derechos Exclusivos:

Es importante modificar el Art. 49 en orden a complementar la lista de derechos exclusivos en conformidad a los términos del Acuerdo TRIPS. En la actualidad no se consideran como derechos el ofrecer en venta, y el importar el producto patentado, no obstante se encuentran expresamente mencionados en TRIPS.

#### 3) Observancia de Derechos de Patentes:

Esta materia se encuentra tratada en el Art. 52 que detalla las acciones disponibles para el titular de una patente para perseguir a los infractores ante las Cortes de Justicia.

Este artículo debe ser complementado incluyendo referencia específica a la responsabilidad indirecta por infracciones, esto es, la que pueda exigírsele a aquellas personas que sin ejecutar directamente el acto infraccional, posibilitan su puesta en práctica proporcionando los materiales o información necesaria al efecto, y/o de aquellos que activamente inducen a la comisión de una infracción.

Igualmente, las medidas precautorias, contempladas en los Arts. 112 y 113 de la Ley debieran ser complementadas incluyendo otras medidas para prevenir situaciones más específicas de infracción. Por ejemplo, debiera especificarse que una de las medidas precautorias que un Juez puede decretar, es la suspensión en la tramitación o bien de los efectos del registro sanitario que corresponda al producto infractor.

#### 4) Linkage:

Se hace indispensable regular esta institución tal cual lo obliga el TLC con USA.

#### 5) “De la Información Presentada a la Autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias” (Protección de Datos Exclusivos).

La Ley requiere profundas modificaciones en el articulado que regula esta materia, Arts. 89 – 91.



Para comenzar es indispensable que se rectifique el fundamento en el que descansa la protección de este tipo de información, que no se centre en su carácter secreto como en el caso de los secretos empresariales, sino que en los esfuerzos considerables que ha debido realizar su titular para generarla, tal como se dispone en el Art. 39 N° 3 de TRIPS.

Por otro lado, también debe revisarse la definición de nueva entidad química, de modo de ampliar el ámbito de aplicación de esta institución a toda clase de productos que se registren como productos nuevos e igualmente revisarse y morigerarse las restricciones de esta institución contempladas en el Art. 91, en particular aquella que impone la obligación de solicitar el registro sanitario de productos dentro de un plazo determinado contado desde la fecha de su primer registro en el exterior.

## **B. - ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO**

- 1) Es importante revisar todo el proceso de tramitación de una patente de invención para proporcionar mayor claridad acerca de alguno de los pasos de este procedimiento. La actual Ley presenta una serie de aspectos oscuros y relativamente incongruentes que han sido materia de interpretación, y que en alguna medida también han sido tratados en alguna de las circulares de INAPI. Sin embargo, creemos que la Ley específicamente debe ser modificada y mejorada en todo lo que se refiere a los procedimientos administrativos de oposiciones y nulidades de patentes de invención.
- 2) Con respecto a nulidades de patente, todo el proceso de nulidad requiere de ciertas precisiones, particularmente para establecer con claridad la manera y la forma en las cuales los peritos de INAPI emiten su reporte, además de la posibilidad de controvertir sus conclusiones.
- 3) Igualmente, tomando en consideración que en Chile rige un sistema dual, donde la tramitación de una patente queda entregada en exclusiva a la jurisdicción de INAPI, y las materias infraccionales a las Cortes de Justicia, resulta importante incluir una disposición que expresamente establezca una presunción de validez de las patentes. Asimismo, debiera incluirse otra disposición que establezca con claridad que la interposición de una demanda de nulidad en contra de una patente, no puede tener el efecto de suspender ni afectar en modo alguno la tramitación de un juicio de infracción entablado sobre la base de esa misma patente.
- 4) Finalmente y respecto a las oposiciones a solicitudes de patentes de invención, éstas muchas veces son utilizadas simplemente como una herramienta para dilatar la tramitación de una solicitud de patente. Por lo mismo resulta importante incluir en la Ley una sanción al oponente que resulte derrotado en juicio de oposición, y, conjuntamente incluir disposiciones que permitan calificar como injustificado el tiempo extra de tramitación de la patente resultante de una oposición rechazada por INAPI.

Santiago, 25 de julio de 2011