



Interacción entre PI y Libre Competencia: Experiencia práctica en Chile

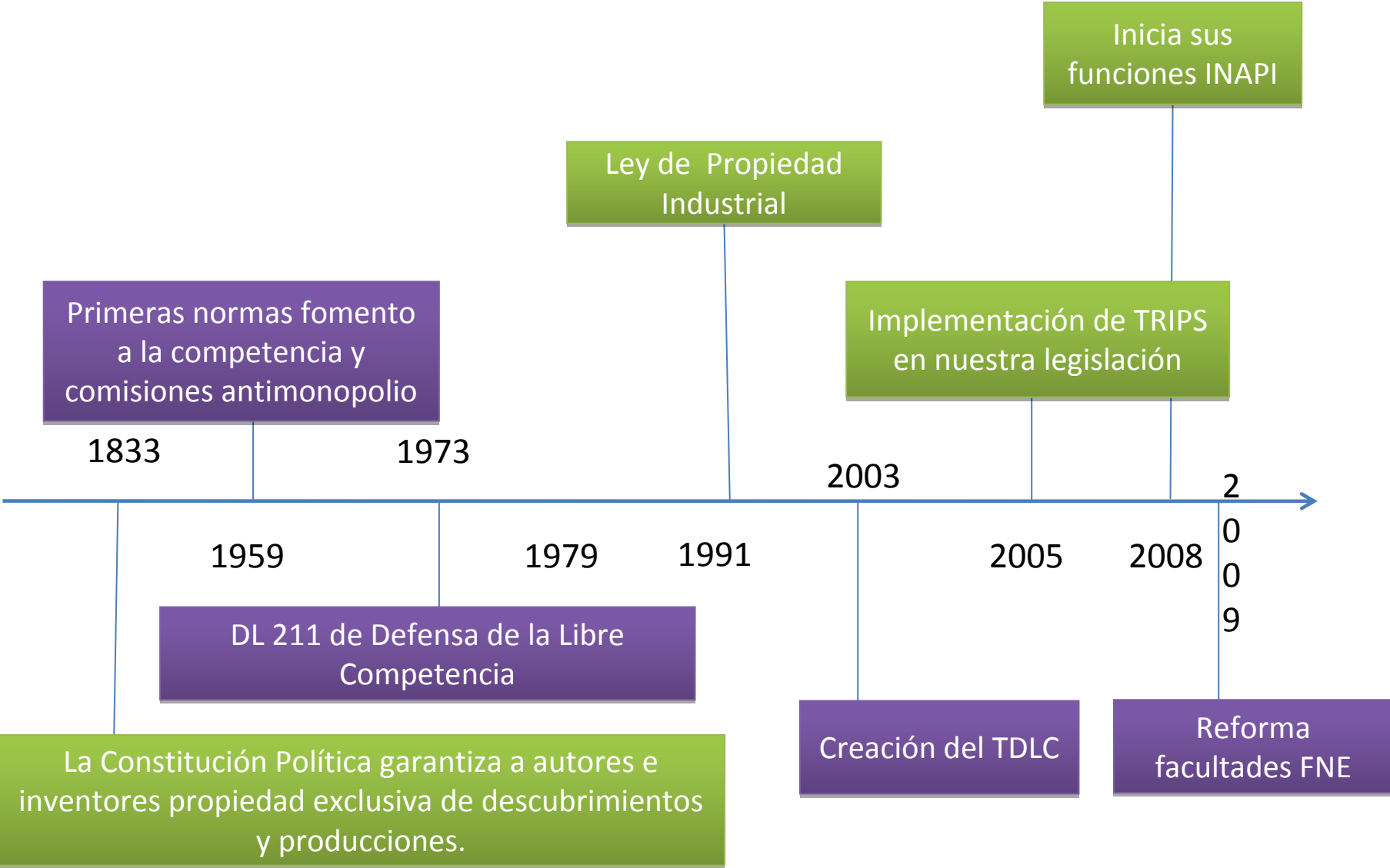
Aisen Etcheverry

Jefa del Departamento de Estudios y Políticas Públicas de INAPI

Mario Ybar

Subjefe División de Investigaciones, Fiscalía Nacional Económica

Institucionalidad



Propiedad Intelectual

```
graph TD; A[Propiedad Intelectual] --> B[Ley 19.039 Sobre Propiedad Industrial]; A --> C[Ley 17.336 sobre Derecho de Autor];
```

Ley 19.039 Sobre Propiedad Industrial

Ley 17.336 sobre Derecho de Autor

Normas relativas a competencia en la Ley de Propiedad Industrial:

- Extensión de los derechos conferidos
 - Importaciones paralelas
 - Licencias obligatorias

Extensión de los derechos conferidos

-Patentes **mal concedidas** o patentes **poco específicas**, patentes submarinas, enjambre de patentes.

-Marcas **mal concedidas**: genéricas o descriptivas.

-**Tiempos de protección**: protección suplementaria y el impacto que puede tener.

Importaciones paralelas (regulación en Chile)

- **Norma expresa** desde la modificación a la Ley de Propiedad Industrial en el año 2005.



-Agotamiento **internacional** de los derechos.

-Maquinaria Minera China v.
Maquinaria China

-Respuesta a consulta a la Comisión de
1988

Importaciones paralelas (regulación en Chile)

Art. 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

Art. 49 inc 5: La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.



Licencias Obligatorias (regulación en Chile)

Causales

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

Si el titular de la patente ha incurrido en **conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia**.

Si la licencia no voluntaria tiene por objeto **la explotación de una patente posterior** que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

Licencias Obligatorias (regulación en Chile)

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

Autoridad competente para declararla: El Director Nacional del INAPI conforme al procedimiento de nulidad de la patente.

Requisitos que deben concurrir: Declaración por la autoridad competente, solicitud, no requiere acreditar que se pidió previamente una licencia contractual.

Licencias Obligatorias (regulación en Chile)

Si el titular de la patente haya incurrido en **conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia**.

Autoridad competente para declararla: Tribunal de defensa de la libre competencia, conforme al procedimiento de la Ley 19.911.

Requisitos que deben concurrir: Decisión anterior del TDLC sobre la existencia de una práctica contraria a la libre competencia directamente relacionada con el uso de la patente, solicitud, y acreditar que se pidió previamente una licencia contractual.

Licencias Obligatorias (regulación en Chile)

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

Autoridad competente para declararla: Juez de Letras en lo civil, conforme al procedimiento ordinario.

Requisitos que deben concurrir: Que la patente posterior comprenda un avance técnico de importante consideración económica, solicitud y acreditar que se pidió previamente una licencia contractual.

Normativa sobre libre competencia en Chile



Bien jurídico protegido: Libre competencia

Normativa: “El que ejecute, celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos”. Artículo 3° Decreto Ley 211

¿Existe contradicción entre ambas institucionalidades?

- Derecho de la competencia tiene por propósito controlar la creación o ejercicio de poder de mercado, mientras que la normativa de propiedad industrial e intelectual tiene por objeto crear poder de mercado, proveyendo así de incentivos para la innovación.
- Contradicción es más aparente que real. Ambas institucionalidades persiguen beneficiar los consumidores a través de las denominadas eficiencias dinámicas.
- Se requiere un equilibrio entre la promoción de la competencia para maximizar la creación de bienes y servicios, y la supresión de la misma para fomentar innovación y surgimiento de nuevas ideas.

Libre competencia e IP: De la teoría a la práctica.

Acuerdos horizontales:

- Acuerdos de no competencia entre competidores actuales o potenciales.
- Transacciones sobre licencias o licencias cruzadas.

Libre competencia e IP: De la teoría a la práctica.

Competencia desleal. Jurisprudencia Chilena:

- Prohibición importaciones paralelas: Resoluciones N° 5, 21 y 26, y Sentencia N° 68.
- Realización de acciones de desprestigio: Demanda de Laboratorio Chile en contra de Sanofi – Aventis (conciliación)
- Ejercicio abusivo de acciones judiciales y administrativas: Demanda de Recalcine contra Novartis (Fallada a favor de la demandada) y Demanda de Recalcine contra Roche (en actual tramitación)

Libre competencia e IP: De la teoría a la práctica.

Abuso de posición dominante:

- Exclusividades y descuentos condicionales (Ej. Intel v. Commission)
- Venta atada y empaquetamiento (Ej. Microsoft v. Commission)
- Negativa de venta e instalaciones esenciales: (Ej. IMS Health v. NDC Health). Licencia no voluntaria.

Situación Actual y Desafíos Futuros

No existen antecedentes concluyentes del uso abusivo de los derechos de PI: ¿falta de conocimiento?

En la actualidad el conflicto entre PI y LC no constituye un riesgo o problema serio.

Si es claro que existe un muy bajo conocimiento sobre la materia.

Es necesario crear capacidades en la sociedad civil para que actuen como agente activo de control y fiscalización.

Es necesario mejorar y fortalecer el trabajo conjunto de INAPI y la FNE.



Muchas Gracias

aetcheverry@inapi.cl

mybar@fne.gob.cl