OFICIO N° 137- 2020

INFORME PROYECTO DE LEY N° 24-2020

ANTECEDENTE: BOLETÍN N° 13.572-11

Santiago, veintitrés de julio de 2020

Por Oficio N° 15.601, de fecha 10 de junio de 2020, el Presidente (A) de la Cámara de Diputados, señor Francisco Undurraga Gazitúa, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que "*Regula el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia*, (Boletín N° 13.572-11).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de 20 de julio en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach y con la asistencia de los Ministros señores Künsemüller y Brito, señora Sandoval, señores Fuentes y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama, Dham, Prado y Silva C., señora Repetto, señor Llanos, y suplente señor y Zepeda acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (A)
SEÑOR FRANCISCO UNDURRAGA GAZITÚA
VALPARAÍSO

VSGNOLPXBE

“Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero. El Presidente (A) de la Cámara de Diputados, señor Francisco Undurraga Gazitúa, por Oficio N° 15.601 de fecha 10 de junio de 2020, puso en conocimiento de la Corte Suprema el proyecto de ley que “*Regula el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia”* al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y el 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Boletín N°13.572-11).

La iniciativa legal ingresó a la Cámara de Diputados, por moción parlamentaria, el día 9 de junio de 2020, bajo el Boletín N° 13.572-11. Actualmente, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional ante la Comisión de Salud, y no cuenta con urgencia para su tramitación.

Segundo. Motivación y contenido del proyecto.

La moción en análisis, siguiendo el ejemplo de legislaciones recientemente aprobadas de países como Canadá[1] o Alemania[2], se fundamenta en la necesidad de facilitar el otorgamiento de licencias obligatorias y usos de gobierno atendida la gravedad de la pandemia de Covid-19 que se encuentra afectando a Chile y a gran parte del mundo, para disminuir el costo de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en este contexto.

En esta línea, la moción se justifica en que la Ley N° 19.039, sobre Propiedad industrial[3], establece un procedimiento con diferentes pasos para pedir una licencia obligatoria para la importación o fabricación del producto patentado por razones de salud pública, que en general toma mucho tiempo en concluir. En este sentido, indica la iniciativa, el primer paso requerido para que se inicie el

[1] Bill C-13.

[2] Act for the protection of the population in the event of an epidemic situation of national significance.

[3] Cabe hacer presente que esta ley tiene un texto refundido fijado por el DFL Nº3, de 2006, el que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 19.039, Ley de Propiedad Industrial.

VSGNOLPXBE

procedimiento, corresponde a que el Ministerio de Salud declare que dichos medicamentos o tecnologías son necesarios y se justifica el otorgamiento de la licencia respectiva por razones de Salud Pública, para lo cual debe solicitarse la opinión a un Comité Interministerial, lo cual ha tardado más de un año en suceder en casos anteriores, como es el de los antivirales para la epidemia de Hepatitis C.

Al respecto, la iniciativa señala que "*La ausencia de esta declaración impide que particulares o servicios públicos puedan pedir una licencia no voluntaria para importar productos patentados o fabricarlos de manera genérica, lo que restringe lógicamente el acceso a este tipo de tecnologías que en el contexto de crisis sanitaria actual pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte*"[4].

Se complementa lo anterior, expresando que si bien se contempla la posibilidad de otorgar licencias no voluntarias por razones de salud pública y otras causales en el artículo 51 de la Ley de propiedad industrial, el procedimiento no distingue si quien requiere la licencia es la autoridad pública o un simple particular, ni la celeridad que debe tener para cumplir con la finalidad de la licencia en situaciones de emergencia, sujetándolo además a recursos de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial, y Casación ante la Corte Suprema.

Así las cosas, el proyecto de ley propone establecer un procedimiento especial por razones de salud pública en un "contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia declarada por la autoridad sanitaria nacional" que considere: (a) La aplicación de un procedimiento breve y sumario; (b) Notificación de la demanda por aviso y oponibilidad a titulares de derechos de patentes; (c) Reclamación ante la Corte Suprema en el solo efecto devolutivo; (d) Fijación de criterios para determinar la compensación económica; (e) Datos de prueba; (f) Incorporación del caso de uso de gobierno; y (g) limitación de responsabilidad en caso de infracciones de buena fe a la legislación sobre propiedad industrial durante una crisis sanitaria.

Tercero. Procedimiento para la obtención de licencias no voluntarias en la ley n° 19.039.

Tal como se puede desprender de la motivación de la moción parlamentaria en examen, las licencias no voluntarias u obligatorias contempladas en la Ley N° 19.039, permiten reducir el costo de acceso a medicamentos. En este sentido, la doctrina ha expresado que "*Sin embargo, la mayor parte de los autores está de acuerdo en que, inclusive cuando las licencias obligatorias han sido usadas de modo muy limitado, ellas reducen el costo de acceso a medicamentos para la*

[4] Moción parlamentaria. Boletín N° 13.572-11. P.3.

gente, ya sea por la sola amenaza que implican para los titulares de las patentes y/o por su efectivo otorgamiento. Por ejemplo, en 2001, una amenaza de licencia obligatoria permitió al gobierno de Brasil asegurar el acceso universal a su programa HIV/AIDS, al lograr una significativa reducción en los precios de los medicamentos antiretrovirales (entre un 40 y 64.8% de reducción en sus costos)"[5].

El procedimiento actual contemplado en la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, para declarar estas licencias, se encuentra regulado en su artículo 51 y siguientes. El artículo 51 establece la procedencia de pronunciamiento sobre licencias no voluntarias cuando: (a) el titular de la patente haya incurrido en prácticas o conductas declaradas contrarias a la libre competencia; (b) 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, se justifique el otorgamiento de dichas licencias; (c) tenga por objeto la exploración de una patente posterior que no pueda ser explotada sin infringir una patente anterior.

En el caso del numeral 2 del artículo 51 (razones de salud pública), la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda que deberá contener los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, conociendo de ella el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, actual Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI, antes Departamento de Propiedad Industrial)[6] [7]. conforme al procedimiento para nulidad de patentes. Además, se establece que se podrá acceder provisoriamente a la demanda, resolviendo en un incidente especial (artículo 51 bis B).

Por su parte, el procedimiento de nulidad consta de las siguientes etapas: a) Interposición y notificación de la demanda de nulidad b) Contestación de la demanda de nulidad c) Pago del arancel pericial d) Prueba e) Nombramiento del perito f) Tacha del perito g) Informe pericial h) Sentencia (Fallo).

---

[5] CERDA Silva, Alberto. Licencias obligatorias por razones de salud pública en Chile. Un análisis comparativo con el Acuerdo sobre los ADPIC: En Revista lus et Praxis, Año 16, No. 2, 2010. Talca. pp. 331 – 352. Disponible en página web: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122010000200011

[6] Ley 20.254, disposición primera inc. 3°: Cualquier referencia que la legislación vigente haga al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaria de Economía, Fomento y Reconstrucción, se entenderá hecha al Director Nacional del Instituto.

[7] Véase la disposición primera, inc. 2° de la Ley 20.254, que crea el instituto nacional de propiedad industrial: Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio o de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción o simplemente al Departamento de Propiedad Industrial, deberán entenderse referidas al Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

VSGNOLPXBE

Deducida la demanda, procede un traslado al titular del derecho de 60 días. Contestada la demanda o en rebeldía del demandado, se debe ordenar un informe pericial a uno o más peritos, cuya designación corresponde a las partes de común acuerdo, o al Director del INAPI en subsidio (artículo 18 bis J). El informe pericial debe ser puesto en conocimiento de las partes, quienes deben formular sus observaciones en 60 días, con lo cual el Director resolverá, a menos que hubiese hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en cuyo caso corresponde fijar un término probatorio de 45 días, prorrogables (artículo 18 bis K). En estos procedimientos son admisibles todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias y los señalados en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la testimonial; y el tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica (artículos 12, 16 y 18 bis M).

En caso que el pronunciamiento sea positivo, el Director del INAPI deberá dejar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y definiendo el monto de la remuneración que pagará la patente (artículo 51 bis C). Por otro lado, la licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es posible que vuelvan a surgir (artículo 51 bis D).

En contra de las sentencias definitivas e interlocutorias del Director procede la apelación en ambos efectos, haya o no mediado oposición, siendo competente para conocer de ella, en segunda instancia, el Tribunal de Propiedad Industrial –TPI- (cuya competencia se extiende a otras materias). En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procede el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Y los recursos se deben deducir y tramitar de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil (artículo 17 bis B).

Como puede advertirse, el sistema general de protección de propiedad industrial, y en particular de declaración de licencias no voluntarias, se estructura en base a un procedimiento minuciosamente reglado ante la autoridad administrativa (Director INAPI), con impugnación amplia en base a agravio ante un tribunal especializado, el TPI, y con casación de fondo ante la Corte Suprema –la que deberá velar, entonces, por la uniformidad de la jurisprudencia fijando los alcances de la ley-.

Cuarto. Observaciones a la propuesta.

La consulta efectuada por la Cámara de Diputados se realiza respecto del artículo 2° letra h) del proyecto de ley, que establece una reclamación de la

VSGNOLPXBE

sentencia definitiva dictada por el Director del INAPI ante la Corte Suprema. Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de no haber sido consultado a esta Corte, también se realizará un análisis del artículo 1° de la iniciativa en examen, y el concepto de contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, por ser un requisito esencial para la procedencia del procedimiento.

Quinto. Contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia

Como fue mencionado previamente, la moción parlamentaria establece ante el Director del INAPI un procedimiento breve y sumario para la obtención de licencias no voluntarias respecto de los medicamentos, vacunas, insumos u otras tecnologías necesarias en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia declarada por la autoridad sanitaria nacional. Sin embargo, no se precisa cómo se va a determinar este contexto y cuáles serán los parámetros para definir su duración.

Durante una alerta sanitaria, pandemia o epidemia, existen distintos hitos y actos administrativos que declaran su existencia, como por ejemplo, la que emana de la Organización Mundial de la Salud y el decreto emitido por el Ministerio de Salud, como también algunas accesorias, como las que declaran alerta roja o amarilla por la Dirección Nacional de la ONEMI, o las que pueden emitir otras organizaciones, como aquellas proveniente de la Cámara de Comercio Internacional.

Por otro lado, tampoco se define cuál sería el período temporal en el cual se entenderá que aplica este concepto de alerta sanitaria, pandemia o epidemia, si es que durará por el período del decreto de alerta sanitaria del Ministerio de Salud, por la duración de las otras resoluciones o si es que durará por el período en que exista la situación fáctica que constituye la pandemia.

Así las cosas, pareciera necesario definir expresamente en la ley, qué se entiende por contexto de alerta sanitaria, pandemia o epidemia y cuáles serían los límites temporales que abarca este concepto.

Sexto. Competencia de la Corte Suprema de la reclamación

La reclamación ante la Corte Suprema respecto de la sentencia definitiva del procedimiento breve y sumario propuesto, se encuentra regulada en el artículo 2° letra h) del proyecto de ley. Sin embargo, ese literal debe analizarse en concordancia con el literal g) y el inciso tercero del artículo en cuestión. En esta línea, la disposición establece:

VSGNOLPXBE

"Artículo 2°.- Procedimiento breve y sumario. En virtud de la declaración de que existe razón de salud pública que justifica el otorgamiento de licencias no voluntarias a que se refiere el numeral 2) del artículo 51 de la ley 19.039, cualquier persona o entidad, podrá requerir dichas licencias de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 51 bis B numeral 2) de la ley N° 19.039 respecto de los medicamentos, vacunas, insumos u otras tecnologías necesarias en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia declarada por la autoridad sanitaria nacional.

En estos casos, el procedimiento por el que se tramitará la solicitud de licencia no voluntaria ante el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial se regirá por las disposiciones siguientes:

(…) g) Los recursos que procedan contra la sentencia que se pronuncie sobre la procedencia de las licencias respectivas, así como de cualquier incidente se otorgarán sólo en el efecto devolutivo.

h) La Sentencia definitiva estará sujeta únicamente al recurso de reclamación para ante la Corte Suprema, en un plazo de 5 días contados desde la notificación de la Sentencia que se pronunció sobre la procedencia de la licencia no voluntaria.

Para seguir el recurso interpuesto no será necesaria la comparecencia de las partes. El recurso se conocerá con preferencia a otros asuntos y no procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo establecido en el Nº 5º del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil".

Al respecto, cabe destacar que tal como se ha informado en numerosas observaciones a proyectos de ley, la Corte Suprema en el Acta 176-2014, sostuvo que "*Con ese objetivo, en primer lugar, se reitera al Ministerio de Justicia que el escenario ideal para tratar los procedimientos contenciosos administrativos en sede jurisdiccional, es contar con tribunales contenciosos administrativos especializados dentro del Poder Judicial, tal como la Corte Suprema lo ha señalado en innumerables ocasiones al informar proyectos de ley*"[8] .

De esta manera, se puede señalar que esta Corte ha expresado en reiteradas ocasiones que el conocimiento por parte de Tribunales especiales, en procedimientos contenciosos administrativos es preferible, por sobre otros Tribunales, lo cual también debe necesariamente hacerse aplicable a este caso en concreto.

[8] Acta 174-2014, de 24 de octubre de 2014. Pleno de la Corte Suprema, en Pinto, jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Chillan.

VSGNOLPXBE

Por otro lado, si es que observamos las modificaciones que pretende realizar el proyecto de Ley, a grandes rasgos se encuentran: (a) Se deben identificar sólo las patentes y titulares que le sean conocidos al demandante; (b) La demanda se notificará por medio de publicación de extracto en medio de circulación nacional y en el Diario Oficial; (c) Se reduce el plazo de contestación de la demanda, al décimo día hábil desde la última publicación; (d) Se establece la posibilidad de recibir la causa de prueba o pronunciarse sobre la solicitud de licencia sin más trámite; (e) No procede el examen de peritos; (f) De existir término probatorio, éste no puede exceder los 10 días hábiles, rigiéndose por el párrafo 3° del capítulo II de la Ley N° 19.880; (g) Vencido el termino probatorio se deberá pronunciar sobre la solicitud de licencia obligatoria.

En esta línea, se puede observar que con la intención de promover la celeridad en estos casos calificados, se reducen sustancialmente los plazos de conocimiento, se flexibilizan las normas de notificación, se elimina el examen de peritos y se limita la prueba. De esta manera, en la iniciativa se debilita el principio de contradictoriedad –sea el establecido en la Ley N° 19.880 o el que dimana del debido proceso en los procesos judiciales-, por lo cual parece razonable mantener una instancia de revisión técnica, ante un órgano judicial, imparcial e independiente, en que se pueda analizar que se haya realizado este procedimiento conforme a la ley, tal como lo prevé actualmente la propia Ley N° 19.039 con el Tribunal de Propiedad Industrial.

Por su parte, se debe tener presente que la posibilidad de reclamar actos administrativos directamente ante la Corte Suprema son sumamente excepcionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico[9] y su competencia directa se limita, preferentemente, al conocimiento de asuntos de orden institucional, como es el caso de las remociones o acusaciones del Contralor General de la República -y subcontralor-, consejeros del Servicio Electoral, el Fiscal Nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, Fiscal Nacional Económico, entre otros.

Por lo tanto, considerando la excepcionalidad de este tipo de reclamaciones para ejercer control sobre actos administrativos, resulta evidente que se requiere se situaciones extremadamente calificadas para que proceda una impugnación

[9] Es así como, por ejemplo, el legislador ha radicado directamente ante el máximo tribunal las reclamaciones por: (i) denegación de información invocando seguridad de la Nación o el interés nacional de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada; la de caducidad de concesión de la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones; (ii) la de caducidad de concesión en la Ley N° 18.838, Crea el Consejo Nacional de Televisión; (iii) respecto de sanciones disciplinarias superiores a multa del D.L. N° 799, que deroga Ley N° 17.054 y dicta en su reemplazo Disposiciones que regulan uso y circulación de vehículos estatales; y, (iv) la del extranjero cuya expulsión hubiese sido dispuesta por decreto supremo del D.L. N° 1.094 que Establece Normas sobre Extranjeros

VSGNOLPXBE

directa ante la Corte Suprema. En el caso de los asuntos en estudio, pareciera que dado su carácter eminentemente técnico, sería más afín una regulación que aproveche las ventajas de un sistema judicial especializado antes que uno que se salte de esa sede y la radique inmediatamente desde el órgano administrativo al máximo tribunal de la República.

De este modo, pareciera más apropiado y conveniente que se mantenga algún tipo de impugnación ante el Tribunal de Propiedad Industrial, por su carácter técnico y especial, tal como ha sido expresado por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones. Además, se hace aún más necesaria esta impugnación, debido al debilitamiento al principio de contradictoriedad que se produce en el procedimiento administrativo propuesto y al carácter excepcional de las reclamaciones directas ante la Corte Suprema.

Una forma de limitar los tiempos de conocimiento por parte del Tribunal de Propiedad Industrial, para que se mantenga la celeridad sin afectar el debido proceso, podría ser el establecimiento de una reclamación ante este Tribunal Especial, con tiempos acotados, manteniendo ciertas características de la reclamación propuesta ante la Corte Suprema, pero con una regulación más robusta, que no permita interpretaciones equívocas, incorporando las mismas observaciones que se realizarán sobre el procedimiento en el título siguiente.

En todo caso, teniendo en cuenta el ánimo de reducir a una única instancia la reclamación, y sin perjuicio de mantener el conocimiento de la apelación o reclamación existente en la Ley 19.039 en el Tribunal de Propiedad Industrial, también se aprecia la necesidad de conservar el recurso de casación en el fondo deducible en contra de la resolución del TPI –competencia ya establecida también en la citada Ley 19-039-, como una forma de control final respecto de los actos del Tribunal, que permita asegurar que la máxima sede jurisdiccional del país haga efectiva la vocación de uniformidad que siempre requiere la aplicación de la ley.

En esta línea, siempre será preferible que las decisiones de los tribunales especiales sean revisadas por las Cortes, puesto que, como ha dicho la doctrina acerca de la independencia de los tribunales especiales, en *"… el caso chileno destaca por un elevado nivel de fragmentación en la organización judicial, con tribunales que pertenecen a la organización Poder Judicial y otros que no forman parte de ella, y con algunos tribunales no independientes de los poderes políticos activos. En algunos casos estamos frente a tribunales que en su regulación esencial no tienen independencia respecto de los poderes políticos (caso del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones). En otros casos se trata de tribunales en lo esencial independientes (nombramiento de sus integrantes entre*

VSGNOLPXBE

distintos poderes y garantía de la inamovilidad), pero que por sus regulaciones orgánicas particulares se pone en tela de juicio esa independencia, como ocurre con el caso de nombramiento de los jueces a plazo fijo"[10].

El Tribunal de Propiedad Industrial es un órgano jurisdiccional especial que no es parte del Poder Judicial y sus ministros duran sólo tres años en el cargo (art. 17 bis F, Ley N° 19.039). Por lo tanto, se aprecia como favorable la existencia de un control de sus actos a través de la casación en el fondo, la cual no implica la suspensión de los efectos de la decisión (ya que ésta es excepcional, y requiere la concurrencia de ciertos supuestos) y que a su vez tiene mecanismos para un rápido conocimiento, como el control de admisibilidad y el rechazo por manifiesta falta de fundamento, sin perjuicio que los proponentes introduzcan mecanismos especiales de preferencia en su conocimiento.

Séptimo. El Procedimiento de reclamación regulado ante la Corte Suprema.

Sin perjuicio de estimar que el conocimiento de la reclamación se debería efectuar por el Tribunal de Propiedad Industrial y no directamente ante la Corte Suprema, a continuación se analizará el procedimiento propuesto por el proyecto.

Dentro de los elementos regulados en la iniciativa para la reclamación ante la Corte Suprema, se cuenta el plazo de interposición, el tribunal competente, la preferencia que se le debe dar a la vista del recurso, la no procedencia de la suspensión de la vista de la causa en el caso del artículo 165 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, y la falta de necesidad de comparecencia de las partes dentro de la reclamación; sin embargo, se obvian elementos esenciales del procedimiento, como el nivel o grado de conocimiento por parte de la Corte Suprema, la legitimación activa para presentar el recurso y la procedencia de prueba, entre otros.

Estas cuestiones podrían ser resueltas si se tiene en consideración que, respecto del tipo de procedimiento que se debería seguir en un contencioso administrativo, en el acta precitada, el Pleno de la Corte Suprema dispuso que "*Como última alternativa, y en pos de fortalecer la uniformidad y certeza en la aplicación del derecho en la materia, se propone realizar una modificación legal en orden a igualar los procedimientos especiales contenciosos administrativos que hoy se aplican. (…) Así, se propone entregar la competencia de los procesos contenciosos administrativos especiales, en primera instancia, a las Cortes de Apelaciones que correspondan según las reglas generales, debiendo tramitarse las respectivas causas de acuerdo al procedimiento de ilegalidad municipal*

[10] BORDALÍ Salamanca, Andrés. Organización judicial en el derecho chileno: un poder fragmentado. En Revista chilena de derecho, v.36 n.2, ago. 2009. Santiago. pp. 215 – 244. Disponible en la página web: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372009000200002

VSGNOLPXBE

contemplado por el artículo 151 letras d) a i) del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades"[11].

Otro aspecto relevante a considerar al momento de definir el procedimiento y los aspectos procesales del conocimiento de la reclamación, es el nivel de conocimiento por parte del Tribunal Especial. Al respecto cabe destacar que la tendencia más reciente de la Corte Suprema[12] ha planteado en un gran número de sentencias que en el control de actos administrativos se pueden encontrar principalmente dos tipos de acciones: aquellas destinadas a obtener la nulidad del acto y aquellas que tienen por objeto declarar derechos, o de plena jurisdicción. Mientras las primeras tienen efectos *erga omnes*, las segundas tienen efectos relativos.

En esta línea, se ha razonado: "*Que, a continuación, para la adecuada resolución del asunto, conviene precisar que como ha dicho esta Corte en reiteradas oportunidades, existen dos acciones contencioso administrativas: "Las acciones encaminadas únicamente a conseguir la nulidad de un acto administrativo y aquéllas que miran a la obtención de algún derecho en favor de un particular. Las primeras pueden interponerse por cualquiera que tenga algún interés en ello, presentan la particularidad de hacer desaparecer el acto administrativo con efectos generales, `erga omnes" y requieren de una ley expresa que las consagre, como ocurre con el artículo 140 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que instituye el reclamo de ilegalidad contra las resoluciones u omisiones ilegales de los órganos municipales. En cambio, las segundas presentan la característica de ser declarativas de derechos" (CS Rol N°1203-2006)*"[13].

En la misma sentencia se expresa sobre las acciones de plena jurisdicción que "*Que estas acciones declarativas de derechos o también denominadas de "plena jurisdicción", de claro contenido patrimonial, producen efectos relativos, limitados al juicio en que se pronuncia la nulidad (…) Es por ello que aquello que en realidad prescribe no es la nulidad de derecho público, sino la acción declarativa de derechos a favor del particular. Efectivamente, la naturaleza misma de los derechos cuyo reconocimiento se solicita es, por lo general, de carácter patrimonial y privado, aun cuando su fuente se encuentre en una nulidad de*

[11] Acta 174-2014. Op. Cit.

[12] Algunos de los fallos que han adoptado esta tendencia son: Rol N° 35585-2016; N° 34.588-2017; N° 41.987-2017; Nº 29.535-2018; Nº 14.745-2018; Nº 1244-2018; N° 22.221-2018; N° 18.766-2019; N° 29.002-2019; N° 1203-2006, N° 3237-2007; N° 2858-2008; N° 2698-2008; entre otros.

[13] Sentencia Corte Suprema. Rol N° 7410-2019. Considerando 9°.

VSGNOLPXBE

derecho público, y como tal sujetos a la posibilidad de extinguirse por el simple transcurso del tiempo. La ley no somete a un estatuto particular los efectos de un acto administrativo nulo, de modo que si compromete sólo la esfera patrimonial particular de un individuo, contenidas en el Código Civil"[14].

De este modo, considerando los efectos absolutos de las licencias obligatorias y el interés que tienen para el país entero, pareciera relevante que se precisara que el conocimiento de la reclamación por parte de la Corte Suprema se haga en base a un control de legalidad del acto que derivase en la nulidad de éste y no en un ejercicio de plena jurisdicción. Una manifestación expresa en este sentido, puede derivar en que se defina un procedimiento en que se subsanen de forma rápida los vicios que pueda identificar la Corte Suprema y, de esta forma, asegurar que la licencia obligatoria sea tramitada de forma rápida.

En este orden de ideas, una posibilidad de regulación de la reclamación podría ser asimilar la tramitación al reclamo de ilegalidad municipal, pero con plazos más acotados, como los 5 días de presentación del reclamo, en vez de los 15 que se encuentran prescritos en el caso de las Municipalidades, un plazo que a pesar de ser sumamente acotado, ha sido regulado aproximadamente en un 14% de los procedimientos contenciosos administrativos[15]. A su vez, se debería tener en consideración que la reclamación en cuestión sería de nulidad y no de plena jurisdicción, lo cual sería recomendable expresar para también determinar un procedimiento para que se subsanen de forma rápida los vicios que puedan tener el procedimiento.

Octavo. Conclusiones.

Del análisis comprendido en el presente informe se puede observar que la iniciativa legal examinada se hace cargo de un problema que ha dejado en evidencia la pandemia de Covid-19, en relación al alto costo de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas, haciéndose necesario un procedimiento rápido para generar las licencias no voluntarias que permitan disminuir el costo de estos insumos y tecnologías que son indispensables para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en este contexto.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierten algunos aspectos jurídicos procesales en la iniciativa que pueden ser mejorables.

---

[14] Sentencia Corte Suprema. Rol N° 7410-2019. Considerando 9°.

[15]Estudio interno realizado por la Dirección de Estudios, respecto de la Unificación de Contenciosos Administrativos.

VSGNOLPXBE

Así, parece recomendable definir expresamente en la ley el concepto de “contexto de alerta sanitaria, pandemia o epidemia” y cuáles serían los límites temporales que abarca este concepto. Dicha definición tiene incidencia directa en el supuesto de hecho que habilita la aplicación de la reforma en comento influyendo, decisivamente, en la atribución de competencia del órgano que administrativa y jurisdiccionalmente conocerá sobre el asunto.

Por otro lado, considerando que la arquitectura actual de la Ley de Propiedad Industrial ya contempla la existencia de una fase de decisión administrativa con apelación ante un tribunal especial técnico, de cuyas decisiones se puede recurrir vía casación a la Corte Suprema, no se comparte la idea del proyecto de omitir sin más la instancia jurisdiccional especializada, radicando en forma directa el conocimiento de la decisión administrativa del INAPI en la Corte Suprema vía reclamación, en función de la sola celeridad con que debiese ser resuelta la materia regulada por la iniciativa. Numerosos y robustos han sido los pronunciamientos de la Corte Suprema emitidos al respecto, que en forma consistente sientan la necesidad de posicionar al máximo tribunal de la República como un ente casacional, al cual lleguen los conflictos jurídicos una vez agotadas las instancias previas judiciales.

En tal contexto, el acotado procedimiento administrativo ante el INAPI que la iniciativa promueve –disminuyendo en forma notoria los pasos actuales para la obtención de una licencia no voluntaria- podría verse complementado con la actual instancia de conocimiento revisional del Tribunal de Propiedad Industrial ya previsto por la Ley 19.039, pero con las alteraciones pertinentes que promuevan su celeridad, manteniendo la lógica técnico-especializada que esta materia y la arquitectura del cuerpo legal citado establecen en la actualidad, dejando reservado a la Corte Suprema el conocimiento del asunto a través de la casación de fondo.

Sin perjuicio de esta observación de fondo a la iniciativa, y de persistir la idea de radicar en la Corte Suprema el conocimiento directo de la reclamación del ente administrativo, analizando la fórmula concreta que el proyecto prevé para su tramitación, se considera recomendable que en tal escenario ella se ajuste al reclamo de ilegalidad municipal, pero con posibles plazos más acotados. Además, cabría tener presente que la reclamación en cuestión sería de nulidad y no de plena jurisdicción, siendo recomendable dejar expresa de alguna forma esa mención, para también determinar un procedimiento de subsanación rápida de los vicios que pueda tener el procedimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N°

VSGNOLPXBE

18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar **en los términos precedentemente expuestos** el Proyecto de Ley que "*Regula el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia"* (Boletín N°13.572-11).

PL 24-2020."

Saluda atentamente a V.S.

GUILLERMO SILVA GUNDELACH
Ministro(P)
Fecha: 23/07/2020 10:57:09

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
Secretario
Fecha: 23/07/2020 11:52:54

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

VSGNOLPXBE