

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/CHL/1
3 de mayo de 2000

(00-1794)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA¹

Respuestas de Chile²

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

1. **Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

Las actuaciones de los distintos tribunales que tienen competencia en casos de infracción a los derechos de propiedad intelectual, dependerán de la categoría de derecho que haya sido objeto de la infracción y de la naturaleza de la acción deducida.

Las acciones civiles derivadas de las infracciones de derechos de propiedad intelectual se ejercen, normalmente, ante los tribunales de mayor cuantía en lo civil o frente a tribunales arbitrales, si la materia entre las partes involucradas ha sido entregada a esa jurisdicción. En todo caso, en Chile las infracciones a los derechos de propiedad intelectual no constituyen una materia de arbitraje forzoso.

Las acciones penales derivadas de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, se ejercen ante los juzgados del crimen. Las decisiones de estos tribunales son revisadas, de conformidad a distintos recursos procesales, por las Cortes de Apelaciones y/o por la Corte Suprema, según el recurso de que se trate. Esta última tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, por mandato constitucional.

También tienen jurisdicción en este tipo de infracciones el Servicio Agrícola y Ganadero en aquellas cuestiones relativas a las variedades vegetales y la Comisión Resolutoria, la Comisión Preventiva Central y las Comisiones Preventivas Regionales, en materia de práctica anticompetitivas.

Tratándose de los procesos relativos a la oposición, nulidad o transferencia de un registro de propiedad industrial, la autoridad administrativa es competente para conocer de tales materias. En tales casos, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial actúa como tribunal de primera instancia y sus resoluciones definitivas son susceptibles de apelación ante un tribunal especial, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Los procedimientos ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial se sustancian de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito.

¹ Documento IP/C/5.

² Estas respuestas han sido elaboradas sobre la base del mejor entender del Gobierno de Chile a las cuestiones planteadas en cada una de las preguntas y de conformidad a la legislación vigente en el país. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades exclusivas de que gozan las autoridades judiciales y administrativas chilenas encargadas de aplicar e interpretar las normas generales o especiales que incidan en las cuestiones de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En los juicios seguidos por los delitos establecidos en la ley de propiedad industrial, debe ser oído el Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia.

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial también conoce de las apelaciones recaídas en procedimientos de protección de variedades vegetales.

2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?

Por norma general, los derechos de propiedad intelectual deben ser ejercidos por sus respectivos titulares o causahabientes. Podría darse el caso que dichos derechos sean ejercidos por un tercero que actúe como agente oficioso del titular. Respecto de los delitos establecidos en la ley sobre propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales), como se verá más adelante, la ley establece la acción pública para dichos delitos (artículo 16 de la ley N° 19.039), la que podrá ser ejercida por el Ministerio Público.

¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Estas personas, para comparecer ante cualquier tribunal, en asuntos contenciosos o no contenciosos, deben estar representadas por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en Chile, procurador del número, estudiante inscrito de derecho de tercero, cuarto o quinto año de Escuelas de Derecho de Universidades autorizadas o egresado de ellas hasta tres años.

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Existen algunos actos en los que efectivamente se podría requerir la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal, como por ejemplo, para hacer una confesión o realizar una gestión de careo.

3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

Las autoridades judiciales tienen facultades para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que la primera aporte pruebas que estén bajo su control, incluso como una gestión prejudicial. Por ejemplo, el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, establece que en los juicios podrá decretarse, a solicitud de parte, la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales.

4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

Numerosas disposiciones contenidas especialmente en los Códigos de Procedimiento Civil y Código de Procedimiento Penal, así como en el Código Orgánico de Tribunales prevén esta situación.

Por ejemplo, la ley castiga a quienes revelaren los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él en perjuicio de la contraria (artículo 224 N° 6 del Código Penal). El abogado que con abuso malicioso de su oficio descubriere los secretos de su cliente será penalmente castigado (artículo 231 del Código Penal).

El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurre en pena de suspensión de su empleo y/o multas (artículo 246 del Código Penal). El empleado público que sabiendo por razón de su cargo, los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, también incurre en un delito (artículo 247 del Código Penal).

El artículo 756 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente que en los juicios podrá disponerse que el proceso se mantenga reservado, siempre que el tribunal lo estime conveniente.

Conforme a lo establecido en el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal, en los casos de una apelación se deben adoptar las precauciones necesarias para que se mantengan en secreto los antecedentes reservados del proceso. Las actuaciones del sumario penal son secretas (artículo 78 del Código de Procedimiento Penal).

5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Mandamientos judiciales

Las autoridades judiciales están facultadas para dictar distintos tipos de resoluciones judiciales. Estas pueden ser sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos.

La sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión que ha sido objeto del juicio.

La sentencia interlocutoria es la que falla un incidente, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

El auto es la resolución que recae un incidente no comprendido en una sentencia interlocutoria.

El decreto, providencia o proveído es el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene por objeto determinar la substanciación del proceso (artículo 158 del Código de Procedimiento Civil).

Las sentencias se pronuncian conforme al mérito del proceso y no pueden extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes (artículo 160 del Código de Procedimiento Civil).

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Conforme a las reglas generales, de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer acción civil para obtener la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado; esto es, la persona que ha sufrido los resultados perjudiciales del delito o cuasidelito. El que ha cometido delito es obligado a la indemnización de perjuicios (artículo 2314 del Código Civil y artículo 52 de la ley N° 19.039).

El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización de perjuicios (artículo 2314 del Código Civil). Por tanto, si el titular de un derecho de propiedad intelectual ha experimentado un daño como consecuencia de la infracción de su derecho, podrían demandar la indemnización de perjuicios conforme a las reglas generales.

Las autoridades judiciales pueden imponer costas a los infractores para cubrir los gastos efectuados por los titulares de los derechos, conforme a las reglas generales aplicables a todo procedimiento. Estas costas se dividen en procesales y personales. Son procesales aquellas causadas en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales, en tanto que las personales, son aquellas provenientes de los honorarios de abogados y demás personas que hayan intervenido en el negocio (artículo 139 del Código de Procedimiento Civil).

Los tribunales son obligados a tasar las costas procesales útiles y las personales (artículo 140 del Código de Procedimiento Civil).

La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenada al pago de las costas, a menos que el mismo tribunal la exima cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil).

En materia de infracción a derechos de propiedad industrial, los condenados son obligados a pagar las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca (artículo 29 de la ley N° 19.039).

Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

Conforme a la ley N° 19.039, los condenados por delitos cometidos en contra de los titulares de marcas comerciales, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, están obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del derecho. La misma ley establece que los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos producidos ilegalmente caerán en comiso a beneficio del titular del derecho.

En materia de propiedad intelectual, el tribunal, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, puede ordenar, a petición del perjudicado, la entrega, venta o destrucción de los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a sus derechos y del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra. Puede también ordenar la incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución.

Durante la sustanciación del proceso el tribunal puede ordenar, a petición de la parte interesada, la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución o representación.

Otras medidas

Tratándose de delitos en contra de las distintas categorías de derechos de propiedad industrial el juez de la causa podrá disponer de inmediato la incautación de los objetos ilegalmente fabricados, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

6. **¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?**

Conforme a las normas generales de procedimiento, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al infractor, bajo el apercibimiento legal, que se presente ante el tribunal e informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

7. **Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

Existen un sinnúmero de disposiciones que establecen garantías para evitar imponer obligaciones indebidas a los titulares de derechos en general y a los titulares de derechos de propiedad (entre ellos a los titulares de derechos de propiedad intelectual), en particular.

Por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado (recurso de protección) dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales una persona sufra la privación o la simple amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en la Constitución (entre ellos aquellos relativos a la propiedad intelectual), puede recurrir por sí o por cualquier persona a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar de inmediato las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Además de este recurso extraordinario, existen otros recursos procesales aplicables en diferentes etapas del respectivo proceso, como sería el recurso de apelación (de hecho y de derecho), el recurso de queja y de casación en el fondo y la forma.

Conforme lo establece la propia Constitución Política (artículo 76), los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación o torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Los jueces permanecen en sus cargos, sólo durante su buen comportamiento, salvo los jueces inferiores que desempeñan su respectiva judicatura por el tiempo que determina la ley.

La Corte Suprema está facultada, a requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, para declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por mayoría de votos.

8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

La duración y costo de los procesos no están determinados sino que ambos atributos dependerán de una serie de factores tales como la naturaleza y complejidad de cada caso, honorarios de los abogados, de la actitud que cada una de las partes adopte en el procedimiento y de los principios que son aplicables a los procesos.

Los procesos civiles en Chile están regulados esencialmente por seis principios: (1) el dispositivo, en virtud del cual el impulso para nacer y desarrollarse corresponde fundamentalmente a las partes; (2) el de preclusión procesal, en virtud del cual una etapa del proceso no comienza mientras no haya concluido la que le precede; (3) el de la contradicción o bilateralidad, en virtud del cual ambas partes siempre tienen igualdad de oportunidades para expresarse o ser oídas durante el proceso; (4) el de intermediación, en virtud del cual el juez está en relación directa con las partes y debe recibir las pruebas; (5) el de la concentración, que tiende a acelerar el proceso eliminando los trámites innecesarios; y (6) el principio de la eventualidad, en virtud del cual las partes deben aportar de una sola vez todos sus medios de ataque y defensa de que dispongan como fundamentos.

Los procesos ante los tribunales chilenos son esencialmente escritos y las peticiones o demandas deben contener los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basan. Los medios de pruebas, la forma de presentarlos y hacerlos valer en juicio, así como el valor de cada uno de estos medios, están establecidos en la ley.

Durante el desarrollo de cualquier procedimiento, cada parte está llamada a solventar las costas que dicho proceso le irroge. Sin embargo, concluido éste, corresponde al tribunal en su sentencia determinar a quien corresponde en definitiva el pago de las costas, pronunciamiento al cual está obligado aunque las partes no se lo hubieren requerido. Normalmente, corresponde el pago de costas a quien hubiere sido vencido totalmente en juicio, a menos que el tribunal estime que haya tenido motivos plausibles para litigar.

En materia de propiedad industrial, los condenados por infracciones a las disposiciones de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales y modelos y diseños industriales, están obligados a las costas del juicio y al pago de daños y perjuicios causados al dueño de la marca. Además, los utensilios y los elementos utilizados para la falsificación o imitación de la marca deben destruirse y los objetos con marcas falsificadas caen en comiso a beneficio del propietario de la marca. También el juez puede disponer en estos juicios la incautación inmediata de los bienes, sin perjuicio de las medidas precautorias que procedan.

Respecto de la infracción de los derechos de autor, el tribunal está facultado, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios en este tipo de juicios, para decretar la entrega, venta o destrucción de los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a los derechos del autor o del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra. También puede incautar el producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución de la obra protegida así como también puede ordenar la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución o representación.

Una disposición especial de la ley de derecho de autor incluso faculta al tribunal para ordenar la publicación de la sentencia en un diario que designe el perjudicado y a costa del infractor.

La ley confiere acción popular para denunciar los delitos sancionados por la ley de derecho de autor y otorga al denunciante el derecho de percibir la mitad de la multa que se aplique al infractor.

b) *Procedimientos y remedios administrativos*

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.

En general, las autoridades administrativas no están facultadas para conocer de infracciones relativas a la comisión de delitos en contra de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, en materia de propiedad industrial, los juicios de oposición, nulidad de registro o transferencias, así como cualquier otra reclamación relativa a la validez o efectos de estos derechos, se sustancian ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, el que actúa como tribunal de primera instancia. En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, procede un recurso de apelación el que es conocido por un tribunal especial de segunda instancia.

El costo y duración de estos procesos dependerá, entre otros factores, de la complejidad del caso y de la actitud que adopten las partes en el procedimiento.

Medidas provisionales

a) *Medidas judiciales*

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

Con el objeto de resguardar los cambios materiales o jurídicos que se produzcan sobre la cosa objeto del juicio o la solvencia del demandado, durante el período comprendido entre la interposición de la demanda y la sentencia, la ley chilena prevé una serie de resguardos, las medidas precautorias, cuya finalidad es la de evitar que estos cambios en definitiva burlen los derechos del demandante. Entre estas medidas precautorias figuran el secuestro de la cosa, el nombramiento de interventores, la retención de bienes, la prohibición de celebrar contratos sobre bienes determinados y cualquier otra que el demandante estime puedan servir para asegurar adecuadamente el resultado de su acción. Estas medidas precautorias pueden ser solicitadas en cualquier estado del juicio.

En efecto, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (artículo 273), el juicio ordinario puede prepararse, exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda:

- declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para comparecer en juicio o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes;
- la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar;
- la exhibición de sentencia, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas;
- exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante;
- reconocimiento jurado de firma.

Además, para asegurar el resultado de la acción puede el demandante en cualquier estado del juicio, conforme al artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, pedir una o más de las siguientes medidas:

- el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;
- el nombramiento de uno o más interventores;
- la retención de bienes determinados;
- la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

En cualquier circunstancia esas medidas se adoptan sin el conocimiento de la otra parte, pero le deben ser notificadas.

12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.

El procedimiento relativo a las medidas prejudiciales, aparece en los artículos 273 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en tanto que aquellas relativas a las medidas precautorias se disponen en los artículos 290 y siguientes del mismo Código.

13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento? Sírvanse facilitar los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.

Por la naturaleza, las medidas precautorias son adoptadas en breve tiempo.

b) *Medidas administrativas*

14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las medidas provisionales administrativas.

Las autoridades administrativas no están facultadas para adoptar medidas provisionales, salvo cuando como tribunal especial, caso en el cual le son aplicables las reglas generales.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

15. **Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?**

La ley aduanera presume responsables del delito de fraude, a las personas que cometan o intervengan en la importación o exportación de mercaderías que se hayan realizado sobre la base de declaraciones falsas relacionadas con esos productos.

Los tribunales de justicia pueden ordenar a las aduanas que éstas impidan el ingreso al país de mercaderías que supuestamente puedan infringir derechos de propiedad intelectual y ordenar la incautación de los mismos.

16. **Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

Dichos procedimientos se realizan por intermedio de los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas que se han señalado precedentemente.

17. **Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?**

Dichos procedimientos se realizan por intermedio de los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas que se han señalado precedentemente.

18. **¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?**

[Respuesta pendiente.]

19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.

Dichos procedimientos se realizan por intermedio de los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas que se han señalado precedentemente.

Procedimientos penales

20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.

Como ya se ha señalado, la jurisdicción penal está en manos de los tribunales ordinarios del crimen, de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.

21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?

Los delitos contra la propiedad industrial en Chile consisten básicamente en la falsificación y usurpación, uso o aprovechamiento comercial no autorizado, en el caso de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, y los de falsificación, imitación y usurpación o uso de marca falsificada o imitada.

Los delitos en contra de la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales), se sustancian conforme a las reglas del juicio criminal ordinario y la prueba se aprecia en conciencia.

En este tipo de juicios debe ser oído el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia, como una forma de allegar antecedentes técnicos sobre la materia sometida al conocimiento del tribunal.

Considerando que la penalidad que la ley asigna a las infracciones contra los derechos de propiedad industrial éstos constituyen "crímenes", la acción penal prescribe en 10 años.

Delitos y sanciones contra las patentes de invención

El artículo 52 de la ley de propiedad industrial establece los delitos en contra de las patentes de invención.

Primeramente, la ley sanciona a aquél que engañe a otro invocando el beneficio propio de una patente que no se tiene o que había caducado. Esto es, el engaño de tener un derecho que en realidad no se tiene, ya sea porque nunca ha existido o bien porque ha caducado.

En segundo lugar, la ley castiga al que sin la debida autorización, fabrique, comercialice o importe, con fines de venta, un invento patentado. Esto significa que la ley está exigiendo que para la fabricación, comercialización o importación de un invento patentado, ésta debe contar con la autorización del titular de la patente, ya que de otra forma comete una acción criminal.

A este respecto cabe tener presente que la fabricación, comercialización o importación habrá de efectuarse con fines de venta. Si la finalidad es distinta, como el uso privado o la experimentación, no se configura el delito.

Es necesario también señalar que al sancionar la importación, la ley chilena no está adoptando el agotamiento nacional de los derechos de propiedad industrial, sino que sencillamente está sancionando la importación en cuanto constituya un uso sin la autorización del titular del derecho. Si se trata de una importación efectuada desde un lugar donde la invención se ha utilizado con la autorización del titular, no habría infracción.

La ley chilena también sanciona a aquél que engaña utilizando un procedimiento que se encuentra patentado. Sin embargo, no constituye delito el uso del procedimiento patentado que se realiza con fines exclusivamente experimentales o docentes, excepción que es más explícita que en el caso de las patentes de productos.

También comete delito el que imite una invención patentada; esto es, que el lleve a la práctica una invención, sin la autorización del titular del derecho, y que se asemeje a aquella que se encuentre protegida.

Finalmente, la ley sanciona al que imite o haga uso de un invento con solicitud en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada. Esta norma permite perseguir al que maliciosamente imite o use una invención sobre la cual se encuentra una solicitud pendiente, sea patente de producto o de procedimiento, siempre que la patente en definitiva sea otorgada. Así, el titular del derecho queda protegido desde el momento de presentar la solicitud y no desde la fecha de otorgamiento de la patente.

En todos los casos anteriores la sanción es una multa que va desde los US\$4.822 a los US\$24.109, aproximadamente, la que puede duplicarse en caso de reincidencia.

En materia de infracción de derechos de propiedad industrial la mayor sanción que establece la ley chilena es en realidad aquella que permite el comiso de los utensilios y los elementos usados en la comisión del delito y los objetos producidos ilegalmente, ya que éste es en beneficio del titular de la patente. No existe pena de prisión para los infractores de los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a medidas provisionales, el juez puede disponer de inmediato la incautación de este tipo de bienes, sin perjuicio de disponer las medidas precautorias que sean procedentes.

Además de estas sanciones pecuniarias, las personas que fueren condenadas como infractoras a los derechos del titular de una patente, están obligadas al pago de las costas del juicio y de los daños y perjuicios causados a dicho titular.

Como requisito para ejercer la acción penal, todo objeto patentado debe llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en su envase y debe anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención". Esta obligación no es aplicable a los procedimientos (patentados).

Delitos y sanciones contra los modelos de utilidad y los diseños industriales

Tanto los delitos como las sanciones correspondientes a las infracciones sobre los modelos de utilidad y los diseños industriales, son básicamente los mismos que para las patentes, con excepción de aquella infracción que se refiere a las solicitudes de patentes y que es sancionable después que la patente ha sido concedida.

Delitos y sanciones contra las marcas

La ley chilena contempla cinco situaciones que considera como infracciones en contra de los titulares de una marca.

En primer lugar, la ley sanciona a quienes utilicen maliciosamente una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase. Esta norma sanciona el uso no autorizado de una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase. Se trata de una sanción amplia, porque no distingue entre productos y/o servicios iguales o similares, sino que se encuentre inscrita en la misma clase.

Se sanciona también a los que cometieren engaño haciendo uso de una marca registrada.

En tercer lugar, se castiga a los que por cualquier medio de publicidad usen o utilicen una marca registrada en la misma clase, configurando una figura delictual más específica que la primera de las señaladas, pero básicamente en el mismo sentido.

Se castiga también el uso de una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones como si fuere una marca registrada.

Finalmente, la ley sanciona a los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo en el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta. Esta es una protección indirecta interesante para los envases de los productos con marca registrada.

En todos los casos anteriores, y al igual que en el caso de las patentes de invención, la sanción a la infracción es una multa que va desde los US\$4.822 a los US\$24.109, la que puede duplicarse en caso de reincidencia dentro de los cinco últimos años.

En materia de infracción marcaria la mayor sanción que establece la ley chilena es en realidad aquella que permite la destrucción de los utensilios y los elementos usados en la falsificación o imitación y los objetos producidos ilegalmente caerán en comiso a beneficio del titular de la marca. No existe pena de prisión para los infractores de los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a medidas provisionales, el juez puede disponer de inmediato la incautación de los bienes con la marca falsificada o imitada, sin perjuicio de disponer las medidas precautorias que sean procedentes.

Además de estas sanciones pecuniarias, las personas que fueren condenadas como infractoras a los derechos del titular de una marca, están obligadas al pago de las costas del juicio y de los daños y perjuicios causados a dicho titular.

Como requisito para ejercer la acción penal toda marca inscrita que se use en el comercio debe llevar el símbolo ® o las iniciales "M.R."

Delitos y sanciones contra el derecho de autor y derechos conexos

Las sanciones y delitos cometidos contra los derechos de autor y los derechos conexos, tienen en la legislación chilena tanto una sanción pecuniaria como de prisión. Existe incluso un proyecto de ley que eleva aún más la penalidad en este tipo de infracciones.

Existe una sanción genérica para los infractores de los derechos de autor y derechos conexos, que corresponde a una multa equivalente a los US\$241 a US\$2.410, la que se aplica en ausencia de una sanción específica, como lo veremos más adelante.

Cuando un tribunal ordena la indemnización de perjuicios en infracciones referidas al derecho de autor y los derechos conexos, puede ordenar, a petición del perjudicado, la entrega, venta o destrucción de los ejemplares de la obra fabricada o puesta en circulación y el material que sirva para su fabricación y la incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución.

Puede también el tribunal ordenar durante el juicio la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución o representación de la obra.

Los jueces están facultados para ordenar, a petición del perjudicado, la publicación de la sentencia, con o sin fundamento, en un diario, a costa del infractor.

Finalmente, es necesario señalar que la acción para perseguir estos delitos es pública y el denunciante tiene derecho a recibir la mitad de la multa respectiva.

La primera sanción específica de la ley de derecho de autor se refiere a los que, sin estar facultados para ello, utilicen obras del dominio ajeno, protegidas, inéditas o publicadas, ya sea

- publicadas mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, conocido o por conocerse;
- reproducción de la obra por cualquier procedimiento;
- adaptación de la obra a otro género, utilización en cualquier otra forma que extraña una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción; y
- ejecución pública mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizado en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio.

También se sanciona a los que sin estar facultado para ello, utilicen las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de derechos conexos.

Se castiga también a los que falsifiquen obras protegidas por la ley del derecho de autor, sean literarias, artísticas o científicas, o las editen, reproduzcan, vendan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra o alterando maliciosamente su texto. Cabe hacer presente que en Chile el título de la obra queda también protegido.

Cometen también una acción criminal los que obligados al pago de una retribución por derecho de autor o derechos conexos derivados de la ejecución de obras musicales, omitieren la confección de planillas de ejecución o los que las falsifiquen o adulteren.

Se sanciona también la comercialización de libros de edición o impresión fraudulenta o efectuada sin la autorización del titular.

Las infracciones a estos actos se sanciona con presidio de 61 a 541 días y multa de US\$241 a US\$2.410.

También se sanciona con presidio de 541 días hasta cinco años los que falsearen el número de ejemplares vendidos en las rendiciones de cuentas derivadas del contrato de edición.

La ley sanciona con presidio de 61 a 541 días, a los que intervengan, con ánimo de lucro, en la reproducción, distribución al público o introducción al país y los que adquirieran o tengan con fines de venta, fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales.

Sanción contra la infracción de otras categorías de derechos

La ley chilena también sanciona la infracción en contra de otros derechos de propiedad intelectual, como con aquellos relacionados con las indicaciones geográficas, información no divulgada y protección de las variedades vegetales.

La ley de alcoholes establece en Chile al menos tres denominaciones geográficas en materia de licores, una de las cuales protege al Pisco chileno. En este caso, la ley sanciona con una multa de US\$723 a US\$7.233 a los que utilicen dicha denominación con infracción a sus requisitos. Esta multa puede llegar a US\$14.400 en caso de reincidencia. A igual sanción quedan afectos aquellos que infrinjan las normas en materia de denominaciones de origen relativas a los vinos.

No existe sanción de prisión para estos delitos.

Respecto de la información no divulgada existen una serie de sanciones de prisión para quienes divulguen información que haya sido calificada como confidencial, especialmente aquella relacionada con la industria y con la información sobre negocios y transacciones comerciales.

Finalmente, la ley chilena sanciona con multa entre US\$241 a US\$2.410 y presidio de 61 a 541 días, al que cometa infracción en contra de los derechos consagrados a los obtentores de variedades vegetales derivadas de la multiplicación o comercialización del material de reproducción o al que le ofrezca en venta, distribuya, importe o comercialice, pena que es elevada al doble en caso de reincidencia.

22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?

Cada crimen del que conoce un tribunal debe ser materia de un sumario, esto es, de un procedimiento escrito, secreto y no contradictorio, cuya finalidad es la de preparar la segunda parte del proceso penal, el plenario, que siendo también escrito, es, además, público y contradictorio. A pesar de ser secreto, bajo ciertas circunstancias el procesado podría tener conocimiento del sumario.

El sumario es un procedimiento preparatorio del verdadero proceso criminal, no tiene plazo y su finalidad es el de realizar todas aquellas diligencias dirigidas a preparar el juicio criminal por medio de los esclarecimientos de los culpables y asegurar su persona y su responsabilidad. Los objetivos del sumario son básicamente tres: (1) comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del delincuente; (2) asegurar la persona del delincuente; y (3) asegurar las responsabilidades pecuniarias del delincuente.

El cuerpo del delito se comprueba mediante la inspección del tribunal, documentos públicos y privados, testimonios, informes de peritos, presunciones legales y judiciales. El delincuente se determina con esos mismos medios y, además, con la confesión, que es ineficaz para acreditar el cuerpo del delito. La persona del delincuente se asegura mediante la citación al tribunal, detención o la prisión preventiva. Finalmente, las responsabilidades pecuniarias del delincuente se aseguran mediante embargos o medidas precautorias.

De todo delito deriva una acción penal y puede nacer una acción civil para obtener la indemnización de perjuicios.

Un juicio criminal de acción pública se puede iniciar de cuatro maneras: por el Ministerio Público, por el querellante, por denuncia o por pesquisa judicial.

La denuncia es el acto en virtud del cual una persona, cualquiera, pone en conocimiento de la justicia, cualquier tribunal del crimen, un hecho que puede ser constitutivo de delito, la que puede ser presentada ante el tribunal, o la policía.

La querrela la entabla cualquier persona capaz de comparecer en juicio y ejercitar la acción pública, lo que corresponde normalmente al ofendido que le interesa que se persiga y castigue la comisión de un delito. El querellante, a diferencia del denunciante, no es parte del proceso criminal y debe ser presentada ante el juez competente.

Una vez que se han realizado las diligencias encaminadas a la averiguación de la existencia de un acto criminal y de sus eventuales autores, cómplices o encubridores, el juez decreta el cierre del sumario y efectuará una acusación si es procedente dando comienzo así a la etapa de plenario, durante la cual las partes, querellante y querrellado, podrán presentar todas sus pruebas y alegaciones.

Los delitos en materia de infracción a los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos, tienen acción pública.

23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?

Véase la respuesta anterior.

24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:

- **prisión;**
- **sanciones pecuniarias;**
- **confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

La infracción a los derechos de propiedad intelectual tienen en Chile sanciones penales (prisión o multas) y/o civiles (indemnización de perjuicios).

Además del comiso e incautación de los bienes, los infractores a las disposiciones de la ley de propiedad industrial quedan sometidos a penas de multas que varían entre los US\$4.822 y US\$24.109, en tanto que la reincidencia es castigada con multas que van desde los US\$9.600 y los US\$48.200.

En materia de infracción a los derechos de autor, la ley prevé sanciones de multas que van desde los US\$213 hasta los US\$2.135. Sin embargo, también existe sanción corporal de 61 a 541 días de prisión, a los que sin estar expresamente facultados, utilicen obras del dominio ajeno protegidas por la ley; a los que utilicen sin autorización expresa, la interpretación, producción y emisión protegida de los titulares de derechos conexos; los que falsifiquen obras protegidas por la ley, sean literarias, artísticas o científicas o las editen, reproduzcan o vendan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra o alterando su texto; los que obligados al pago del derecho de autor o conexos derivados de la ejecución de obras musicales, omitieren la confección de planillas de ejecución y los que falsificaren o adulteraren una planilla de ejecución.

Además, tienen sanción corporal los que falsearen el número de ejemplares vendidos efectivamente en las rendiciones de cuentas del editor y los que intervengan en la reproducción, distribución al público o introducción al país y los que adquieran o tengan con fines de venta fonogramas, videogramas, discos, cassettes, videocassetes, filmes o películas.

En materia de infracción a los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, la ley prevé sanciones de multas que van desde los US\$213 hasta los US\$2.135. Sin embargo, también existe sanción corporal de 61 a 541 días de prisión, a los que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción o al que utilice en forma permanente el material genético de una variedad protegida para producir una nueva.

A igual pena está sometido el que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su empleo como material de reproducción.

25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.

Las normas ya se han señalado precedentemente, y no existe información respecto de duración real y costo.
