

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes
Decimosexta sesión
Ginebra, 16 a 20 de mayo de 2011

PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE EXCEPCIONES Y LIMITACIONES
A
LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES

preparado por la Secretaría

1. En su decimoquinta sesión, celebrada del 11 al 15 de octubre de 2010 en Ginebra, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes solicitó a la Secretaría que preparara un proyecto de cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se sometería a consideración de los Estados miembros en la decimosexta sesión del SCP, que se celebrará del 16 al 20 de mayo de 2011 (véase el párrafo 12.i) del documento SCP/15/5). En consecuencia, en el Anexo del presente documento figura un proyecto de cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes.

2. En el presente cuestionario no se pretende definir el alcance de las excepciones y limitaciones contempladas en los tratados internacionales, así como tampoco evaluar la conformidad de las legislaciones nacionales y regionales con esos tratados. Su objetivo es facilitar el intercambio de información acerca de las excepciones y limitaciones contempladas en las legislaciones nacionales y regionales.

23. El proyecto de cuestionario contiene 11 secciones, a saber:

Sección I Información general;

Sección II Uso privado y no comercial;

Sección III Uso con fines experimentales o de investigación científica;

Sección IV Preparación de fármacos con receta médica;

Sección V Uso anterior;

Sección VI Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;

Sección VII Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;

SCP/16/3 Rev.

página 2

Sección VIII Agotamiento de los derechos de patente;

Sección IX Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;

Sección X Limitaciones y excepciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas;

Sección XI Privilegio del agricultor y exención del obtentor;

Sección XII Otras excepciones y limitaciones.

[Sigue el Anexo]

Proyecto de cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

Pais: Chile

Oficina: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: Aisen Etcheverry Escudero

Cargo: Jefa Departamento de Políticas Públicas y Coordinación Internacional

Correo-e: aetcheverry@inapi.cl

Teléfono: 56 - 2 - 8870404

Fax: 56 - 2 - 8870401

Sección I: Información general

La presente sección tiene por fin obtener información general sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se contemplan en virtud de la legislación aplicable. A los fines del presente cuestionario, por "legislación aplicable" se hará referencia a la legislación nacional y regional pertinente y, cuando proceda, a la jurisprudencia. Los términos utilizados en el cuestionario se han redactado de manera general con el fin de ofrecer una visión de conjunto de cada concepto utilizado, entendiendo que la redacción exacta de esas excepciones y limitaciones puede diferir con arreglo a la legislación aplicable. En los siguientes documentos figuran explicaciones más detalladas de las diversas excepciones y limitaciones: SCP/13/3, SCP/15/3 y CDIP/5/4.

- 1.- A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué norma jurídica se emplea para determinar si una invención es patentable? Si la norma sobre patentabilidad incorpora disposiciones que varían en función de la tecnología de que se trate, dé ejemplos de cómo se ha interpretado la norma, de ser el caso. Indique la fuente del Derecho (ley o jurisprudencia) mediante mención de la disposición pertinente o de la resolución judicial.

Respuesta: La norma jurídica que establece los requisitos para determinar si una invención es patentable es la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial del año 1991, modificada por la Ley N° 19.996 del año 2005 y por la Ley N° 20.160 del año 2007.

Los artículos 33, 35, y 36 de la Ley N° 19.039, establecen que los requisitos de patentabilidad son Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial, respectivamente.

Así, enumere toda exclusión de la patentabilidad contemplada en su legislación. Además, cite la fuente de toda exclusión de la patentabilidad que sea distinta de la fuente que contiene la norma sobre patentabilidad, y mencione todo hecho de origen jurisprudencial que sea específico a las exclusiones.

Respuesta:

- 1.- La Ley N° 19.039, en sus artículos 37 y 38, establece las exclusiones de patentabilidad y la materia no patentable.

"Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente."

"Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación."

2.- Ley N° 20.120, "Sobre la Investigación Científica en el ser Humano, su Genoma, y Prohíbe la Clonación Humana", también establece materia no patentable en su artículo 8°.

"Artículo 8°.- El conocimiento del genoma humano es patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad sobre el mismo ni sobre parte de él. El conocimiento de la estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no son patentables. Los procesos biotecnológicos derivados del conocimiento del genoma humano, así como los productos obtenidos directamente de ellos, diagnósticos o terapéuticos, son patentables según las reglas generales."

* Texto propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América.

- 2.- A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué derechos exclusivos confiere una patente? Indique la disposición pertinente (ley o fallo judicial). Además, si la publicación de una solicitud de patente confiere derechos exclusivos al solicitante, ¿cuáles son?

Respuesta:

- 1.- La Ley N° 19.039, en su artículo 49 establece los derechos exclusivos que confiere una patente.

"Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del mismo.

En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

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.

La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente."

- 2.- La Ley N° 19.039, en su artículo 4°, establece la publicación en extracto de la solicitud en el Diario Oficial, después de ser aceptada a tramitación.

"Artículo 4°.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo ordene."

La publicación de una solicitud de patente no confiere derechos exclusivos al solicitante.

13. ¿Qué excepciones y limitaciones se contemplan en la legislación aplicable respecto de los derechos de patente (indique las excepciones/limitaciones aplicables)?:

- Usos privados y no comerciales; (Ver Sección II)
 Usos con fines experimentales o de investigación científica; (Ver Sección II)
 Preparación de fármacos; 1 con receta médica;
 Uso anterior;
 Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;
 Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;
 Agotamiento de los derechos de patente;
 Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;
 Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.2
 Privilegio del agricultor y exención del obtentor.

Si en la legislación aplicable se contempla alguna de las excepciones y limitaciones mencionadas, cumplimente las partes de las Secciones II a X que se aplican en su caso. Si en

la legislación aplicable no se contemplan todas las excepciones y limitaciones de las que tratan las Secciones II a X, cumplimente únicamente las otras partes del cuestionario. Si en la legislación aplicable se contemplan otras excepciones y limitaciones que no figuran en la lista precedente, responda a las preguntas que figuran en la Sección XI, "Otras excepciones".

Cuando se haga referencia a la jurisprudencia, indique, de ser posible, la fuente oficial en que se haya publicado (por ejemplo, el número de publicación, ejemplar, título, URL, etc.).

Sección II: Uso privado y no comercial

42. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta:

* Texto propuesto por la Delegación de los Estados Unidos de América.

1 Por ejemplo, la preparación magistral en farmacia de un medicamento por receta médica.

2 Por ejemplo, determinados usos que hagan los agricultores del material cosechado o de mejoramiento del ganado o de otro material reproductivo animal que esté protegido por una patente, o el uso que haga el fitomejorador de materia biológica patentada con el propósito de obtener una nueva variedad vegetal.

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 3

53. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

46. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción?

Respuesta:

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

57. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de "no comercial", "comercial" o "privado", indique esas definiciones citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

68. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

79. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta:

810. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....

Sección III: Uso con fines experimentales o de investigación científica

911. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

012. Si la excepción se contempla en la jurisprudencia, cite las decisiones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

113. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales.

142. ¿Existen diferencias en la legislación aplicable en lo que atañe a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones (por ejemplo, si se trata de una organización comercial o una entidad sin ánimo de lucro)? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta:

153. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de "uso con fines experimentales" o de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

Las excepciones y limitaciones aplicables a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria se tratan en la Sección VII del cuestionario.

164. Si los fines de los experimentos o las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique en qué consisten esos objetivos:

Los experimentos o las investigaciones deben tener por fin:

- determinar la manera en que funciona la invención patentada
- determinar el alcance de la invención patentada
- determinar la validez de las reivindicaciones
- tratar de mejorar la invención patentada
- inventar partiendo de la invención patentada
- otros, sírvase especificarlos:

Respuesta: La Ley N° 19.039 no establece los fines u objetivos de las investigaciones.

175. Indique cualquiera de los criterios siguientes que sea pertinente para determinar el alcance de la excepción:

- La investigación o los experimentos deben realizarse sobre la invención patentada o en relación con ella ("research on")
- La investigación o los experimentos deben realizarse con la invención patentada o

haciendo uso de ella ("research with")

Los dos casos mencionados

Sírvase explicar la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....

186. Si los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique si esta última comprende las actividades relativas a:

Fines no comerciales

Fines comerciales

Ambos fines

Los fines comerciales de los experimentos o las investigaciones no son pertinentes

197. Si en la legislación aplicable se distingue entre fines "comerciales" y "no comerciales", explique esos términos citando sus definiciones y, si procede, varios ejemplos. A ese respecto, sírvase indicar las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

1820. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, sírvase indicarlos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

.....
.....

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 6

1921. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta:

.....
.....

220. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....

Sección IV: Preparación de fármacos con receta médica

231. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta:

242. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....

253. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates

parlamentarios y resoluciones judiciales:

284. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción (por ejemplo, farmacéuticos, médicos, otros)? Sírvase describirlos:

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 7

275. ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones sobre la cantidad de medicamentos que se pueden producir/prepararse con arreglo a la excepción?

- Sí
- No

En caso afirmativo, justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones o resoluciones judiciales:

286. Si en la legislación aplicable se contemplan otros artículos que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales

297. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

3028. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Sección V: Uso anterior

3129. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta:

320. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 8

331. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
342. ¿Cómo se define en la legislación aplicable el alcance del "uso"? ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del "uso" por el usuario anterior? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:
.....
.....

.....
353. ¿Se contempla en la legislación aplicable el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción? Sírvase explicar la respuesta:
.....
.....

.....
364. Con arreglo a la legislación aplicable, ¿puede un usuario anterior asignar o ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero?

- Sí
- No

375. Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 364, ¿se establecen en la legislación aplicable las condiciones impuestas en esos casos para que se siga aplicando la excepción por el uso anterior?

- Sí
- No

En caso afirmativo, explique cuáles son esas condiciones:
.....
.....

.....
386. ¿Se sigue aplicandoEs aplicable la excepción cuando un tercero por el uso anterior en los casos en que el usuario anterior haya utilizado la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o concesión de esta última?

- Sí
- No

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 9

En caso afirmativo, explique las condiciones con arreglo a las que se puede seguir aplicando la excepción por el uso anterior:
.....
.....

.....
397. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:
.....
.....

.....
4038. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:
.....
.....

.....
4139. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:
.....
.....

.....
Sección VI: Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros
4240. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta: La ley N° 19.039, no establece esta excepción. Sin embargo Chile es parte de la Convención de París y en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, que contemplan estas excepciones.

Convenio de París: Artículo 5ter

Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

(i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

(ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Convenio de Chicago: Artículo 27

Exención de embargo por reclamaciones sobre patentes

Mientras una aeronave de un Estado contratante esté empleada en la navegación aérea internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el tránsito autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no darán lugar a embargo o detención de la aeronave ni a reclamación alguna contra su propietario u operador ni a injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en él se halle, basándose en que la construcción, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la operación de la aeronave infringen los derechos de alguna patente, diseño o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio haya penetrado la aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigirá en ningún caso un depósito de garantía por la exención anteriormente mencionada de embargo o detención de la aeronave.

Las disposiciones del párrafo a) del presente Artículo se aplicarán también al almacenamiento de piezas y equipo de repuesto para aeronaves, así como al derecho de usarlos e instalarlos en la reparación de una aeronave de un Estado contratante en el territorio de cualquier otro Estado contratante, siempre que las piezas o el equipo patentados, así almacenados, no se vendan ni distribuyan internamente ni se exporten con fines comerciales desde el Estado contratante en el que haya penetrado la aeronave.

Los beneficios de este Artículo se aplicarán sólo a los Estados, partes en el presente Convenio, que 1) sean partes en la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y sus enmiendas, o 2) hayan promulgado leyes sobre patentes que reconozcan y protejan debidamente las invenciones de los nacionales de los demás Estados que sean partes en el presente Convenio.

431. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

442. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

Respuesta: El fundamento de esta excepción es el mismo de los tratados donde se establece. Por medio de esta excepción se busca no limitar el tránsito de bienes y servicios que no están destinados al comercio en el país de que se trate.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

453. La excepción se aplica en relación con:

- navíos
- aeronaves
- vehículos terrestres
- naves espaciales

464. Al determinar el alcance de la excepción, ¿se aplican en la legislación aplicable términos tales como "temporalmente" o "accidentalmente" o cualquier otro término equivalente en relación con la entrada de medios de transporte extranjeros en el territorio nacional? Indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

.....
.....

475. ¿Se contemplan en la legislación aplicable restricciones sobre el uso del producto patentado en el casco de los navíos, el fuselaje de las aeronaves y de las naves espaciales y la carrocería de los vehículos terrestres extranjeros a fin de aplicar la excepción (por ejemplo, los dispositivos que han de utilizarse exclusivamente para las necesidades del buque, aeronave, vehículo terrestre o vehículo espacial)? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....

486. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....

497. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....

5048. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....

Sección VII: Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

5149. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta: La Ley N° 19.039, en su artículo 49°, inciso final, establece esta excepción.

"La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente."

520. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....

531. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

Respuesta: El objetivo de esta norma, que tiene su fuente en los tratados internacionales negociados por Chile, es incorporar flexibilidades al régimen de patentes y evitar que el tiempo de protección de éstas se vea extendido debido a los trámites necesarios para obtener el registro sanitario de un medicamento.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....

542. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta: El tercero importador, exportador, fabricante o productor de la materia protegida por una patente, con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico.

553. En la excepción se contempla la aprobación reglamentaria de:

cualquier producto

determinados productos. Describa de qué productos se trata: productos farmacéuticos.

Respuesta: El art. 49 inciso final de la Ley N° 19.039, se refiere en forma expresa sólo a los "productos farmacéuticos."

564. Indique qué actos se autorizan en relación con la invención patentada con arreglo a la excepción:

Fabricación

Utilización para obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico

Venta Con autorización del titular de la patente.

Oferta en venta

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 12

Importación

Exportación

Otros. Sírvase especificarlos:

Producción de la invención patentada para obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico.

575. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta: La legislación nacional no contempla otros criterios.

586. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta: Hasta la fecha se considera que la excepción cumple con el objetivo. Sin perjuicio ello, este artículo al igual que toda a la legislación sobre PI se encuentra en proceso de revisión con miras a una eventual reforma.

597. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Sección VIII: Agotamiento de los derechos de patente

6058. Indique qué tipo de doctrina se aplica en su país en relación con el agotamiento de los derechos de patente:

Nacional

Regional

Internacional

Indeterminada, sírvase explicar la respuesta.....

Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta: El art. 49 inciso quinto, de la Ley N° 19.039, establece el agotamiento internacional.

"Artículo 49.- 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."

Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

Respuesta: Esta excepción tiene su primer origen en los dictámenes sobre la materia de las comisiones antimonopolios, hoy reemplazadas por el Tribunal de la Libre Competencia. Hubo un período en que los organismos antimonopolios se arrogaron facultades para el conocimiento de estos casos. Dichos organismos, teniendo a su cargo velar por el cumplimiento de las normas que tienden a evitar conductas atentatorias a la libre competencia, aplicaron raciocinios propios de la problemática de las importaciones paralelas, sancionando sistemáticamente a aquellos titulares de derechos de propiedad industrial que ejercían abusivamente los derechos exclusivos que de ellas emanaban.

Un ejemplo es el dictamen N° 886 de 1993 de la Comisión Preventiva Central que se refiere más bien a marcas, pero es plenamente aplicable a patentes, que señala que "el titular de una marca comercial que se refiera a artículos o productos de una determinada fabricación no puede, legítimamente oponerse al comercio que otro haga de artículos genuinos o auténticos de la misma procedencia, ya que la ley de propiedad industrial prohíbe en el comercio artículos amparados por una marca que no correspondan a los legítimos. El distribuidor exclusivo de un producto extranjero no puede impedir que los importadores que adquieran el mismo producto también en el extranjero, lo comercialicen en el país."

.....
SCP/16/3 Rev.

Anexo, página 13

6159. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa la excepción? Sírvase explicarlos:

Respuesta: El objetivo de la norma fue establecer límites al ejercicio de los derechos de propiedad industrial con el objeto de entregar balance al sistema y fomentar la competencia.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
Respuesta: En los debates legislativos se señaló que las importaciones paralelas otorgan un equilibrio entre los titulares del derecho de propiedad industrial y, por otra parte, los derechos de los ciudadanos que se ven resguardados ante los primeros por el mecanismo de las importaciones paralelas, evitando un posible abuso del derecho.

El agotamiento del derecho puede ser nacional o internacional, según el ámbito geográfico que abarque. Chile, en uso de la libertad de escoger que en este aspecto otorga el Acuerdo ADPIC, optó por la segunda fórmula, por lo cual el titular del derecho de propiedad intelectual que lo ha enajenado en diversos territorios, a precios diferentes, no podrá impedir que cualquier persona importe desde donde el producto sea más barato y lo introduzca en un mercado donde su valor es mayor.

.....
620. En la legislación aplicable ¿se autoriza al titular de la patente a introducir restricciones a la importación u otro medio de distribución del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que puedan invalidar la doctrina adoptada en el país en relación con el agotamiento?

- Sí
 No
 Sin determinar

Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta: No existe norma expresa sobre la materia dentro de la legislación de propiedad industrial.

.....
631. ¿Se ha considerado adecuado para alcanzar los objetivos de política pública el régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta: Hasta la fecha se considera que la excepción cumple con el objetivo. Sin perjuicio ello, este artículo al igual que toda a la legislación sobre PI se encuentra en proceso de revisión con miras a una eventual reforma.

642. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicarlos:

.....
Sección IX: Licencias obligatorias y explotación por el gobierno

Licencias obligatorias

653. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Respuesta: Las licencias obligatorias (no voluntarias) se encuentran consagradas en los artículos 51 a 51 bis D de la Ley N° 19.039.

“Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la

patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando 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.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia."

"Artículo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, deberá acreditar que pidió previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y plazo razonables. No se exigirá este requisito respecto de la causal establecida en el N° 2 del artículo 51 de esta ley. Tampoco se exigirá este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a prácticas consideradas contrarias a la competencia."

"Artículo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Conocerán de ella:

1) En el caso del artículo 51, N° 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la ley N° 19.911.

2) En el caso del artículo 51, N° 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Además, por resolución fundada, resolviendo un incidente especial, podrá acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolución se mantendrá en vigor mientras duren los hechos que fundamentamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del artículo 51, N° 3), el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario."

"Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

"Artículo 51 bis D.- 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 probable que vuelvan a surgir. El Tribunal

de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según sea el caso, previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estará facultado para examinar, mediando petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogerá la solicitud de revocación de una licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesión. De igual manera el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, según sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los números 1 y 3 del artículo 51, deberá ser oído el Departamento antes de dictar sentencia."

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 14

664. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....

675. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias (LO) o autorizar la explotación por el gobierno (EG) respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

LO EG

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

686. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos de a la concesión de licencias obligatorias en su país? Sírvase explicarlos:

Respuesta: El objetivo detrás de esta norma es entregar balance al sistema de propiedad industrial entregando herramientas que permitan limitar el derecho cuando existen intereses superiores comprometidos.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....

698. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de la "falta de explotación" o "explotación insuficiente", indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta:

7069. ¿Constituye "explotación" de la patente la importación de un producto patentado o fabricado mediante un proceso patentado? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....

SCP/16/3 Rev.

710. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se contempla en la legislación aplicable que habrá de respetarse determinado período de tiempo antes de poder solicitar una licencia obligatoria?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto?

721. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se estipula en la legislación aplicable que se denegará la licencia obligatoria si el titular de la patente justifica la falta de explotación aduciendo motivos legítimos?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuáles son los "motivos legítimos"?

732. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de que el titular de la patente se niega a otorgar licencias mediante "cláusulas y condiciones razonables" y dentro de un "plazo razonable", indique las definiciones otorgadas a esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

743. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de las prácticas anticompetitivas, indique qué prácticas anticompetitivas relativas a las patentes pueden dar lugar a la concesión de licencias obligatorias, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Respuesta: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 1), 51 bis B 1) y 51 bis C, de la Ley N° 19.039, la entidad competente para conceder una licencia obligatoria basado en prácticas anticompetitivas es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 19.911.

Corresponde al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determinar en qué casos procede conceder una licencia obligatoria debido a prácticas anticompetitivas.

En efecto, el artículo 51 bis C.- dispone lo siguiente: "La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta."

754. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes secundarias, indique las condiciones que deben satisfacer esas patentes a fin de que se pueda otorgar una licencia obligatoria:

Respuesta: El artículo 51 N°3) de la Ley N° 19.039 establece la posibilidad de licencias obligatorias sobre "patentes dependientes".

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

- 3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:
 - a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

765. ¿Se contemplan en la legislación aplicable determinadas normas de actuación general que han de observarse en relación con la remuneración que pagará al titular de la patente el beneficiario de la licencia obligatoria? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta: El inciso segundo del artículo 51 bis C, establece que la autoridad con competencia para conceder la licencia, fijará el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. Sin embargo, no se establecen normas de actuación general para fijar el monto de la remuneración.

"Artículo 51 bis C.- La autoridad competente deberá pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en función de las circunstancias propias de ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, según se trate del caso previsto en los números 1, 2 ó 3 del artículo 51, deberá, por un lado, fijar la duración y el alcance de la licencia, limitándola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el monto de la remuneración que pagará periódicamente el licenciataria al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento será de carácter no exclusivo y no podrá cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente."

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 16

776. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias o la explotación por el gobierno por motivos de "emergencia nacional" o "circunstancias de extrema urgencia", explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

Respuesta: El artículo 51 N° 2) de la Ley N° 19.039, no define los conceptos "emergencia nacional" ni "extrema urgencia". En Chile no se han concedido licencias obligatorias, basados en dichas causas.

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

2) Cuando 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."

787. Indique cuántas veces se han otorgado licencias obligatorias o se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

Respuesta: En Chile no se han concedido licencias obligatorias.

798. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la emisión de licencias obligatorias o para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Respuesta: Hasta la fecha se considera que la norma cumple con el objetivo. Sin perjuicio ello, este artículo al igual que toda a la legislación sobre PI se encuentra en proceso de revisión con miras a una eventual reforma.

8079. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el uso de las disposiciones relativas al sistema de licencias obligatorias o a la explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

.....
Respuesta: Hasta la fecha no se han presentado casos por lo que no es posible identificar problemas prácticos en su aplicación.

.....
Explotación por el Gobierno

81. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

6482. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

6583. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para autorizar la explotación por el gobierno respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 17

- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

6684. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública en su país que dan fundamento a la explotación por el gobierno?

.....
b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
7685. Si en la legislación aplicable se contempla la explotación por el gobierno por motivos de "emergencia nacional" o "circunstancias de extrema urgencia", explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

7786. Indique cuántas veces se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

.....
7887. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
7988. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el sistema de explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

Sección X: Privilegio del agricultor y exención del obtentor
Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas
Utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas

890. Si el privilegio del agricultor respecto de las patentes la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

9081. Si la excepción el privilegio del agricultor respecto de las patentes surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

9184. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa el privilegio del agricultor respecto de las patentes? Sírvase explicarlos: a la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

9286. Si en la legislación aplicable se contempla el privilegio del agricultor respecto de las patentes, explique su alcance. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

9388. Si en la legislación aplicable se contempla el privilegio del agricultor respecto de las patentes, ¿se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

940. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del privilegio del agricultor respecto de las patentes en su país de la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

Utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas

9582. Si la exención del obtentor respecto de las patentes excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

9683. Si la excepción/exención del obtentor respecto de las patentes surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

9785. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamentos en que se basa el privilegio del agricultor respecto de las patentes? Sírvase explicarlos: a la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

9887. Si en la legislación aplicable se contempla la exención del obtentor respecto de las patentes, explique su Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

SCP/16/3 Rev.
Anexo, página 20

9989. Si en la legislación aplicable se contempla la exención del obtentor respecto de las patentes, ¿se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

10091. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la exención del obtentor respecto de las patentes en su país de la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

Sección XI: Otras excepciones y limitaciones

10192. Indique otras excepciones y limitaciones contempladas en su legislación aplicable en materia de patentes:

Respuesta: El artículo 51 N° 2 de la Ley N° 19.039, establece como causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria el "uso público no comercial".

"Artículo 51.- Procederá pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

2) Cuando 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."

10293. En relación con cada excepción y limitación, indique:

i) la fuente del Derecho (legislación o jurisprudencia) proporcionando las disposiciones pertinentes o un breve resumen de las resoluciones judiciales pertinentes:

Respuesta: La fuente legal es el artículo 51 N° 2 de la Ley N° 19.039 anteriormente citado.

ii) los fundamentos en que se basa objetivos de política pública que dan fundamento a cada excepción y limitación. Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

Respuesta: El fundamento de esta causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria es el mismo que respecto de las anteriores; entregar balance al sistema permitiendo limitar en derecho para favorecer intereses superiores en los casos en que sea necesario.

iii) el derecho a utilizar la excepción o limitación y el alcance de estas últimas, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

UCP/10/3 Rev.
Anexo, página 21

Además, en relación con cada excepción y limitación, sírvase explicar:

iv) si se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados su marco jurídico aplicable (por ejemplo, ¿se prevé efectuar modificaciones en la legislación?):

Respuesta: Hasta la fecha se considera que la excepción cumple con el objetivo. Sin perjuicio ello, este artículo al igual que toda a la legislación sobre PI se encuentra en proceso de revisión con miras a una eventual reforma.

v) si se han encontrado problemas en la aplicación práctica de la excepción en su país:

Respuesta: Hasta la fecha no se han presentado casos que permitan determinar problemas en la aplicación práctica.

103. Si existen en su país otros mecanismos para la limitación de los derechos de patente ajenos al sistema de patentes (por ejemplo, la legislación en materia de competencia), enumérelos y explíquelos:

[Fin del Anexo y del documento

