

Santiago, catorce de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 4 de diciembre de 2012, a fojas 1, Carlos Enei Villagra, en representación de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División CODELCO Norte, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 48 y 108, letra b), de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en la causa caratulada *"Astudillo Capetillo, Milton, con Corporación Nacional del Cobre, División Norte"*, de que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Antofagasta bajo el Rol N° 408-2012.

Los preceptos legales impugnados disponen:

"Artículo 48.- Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud.

Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

... b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción,".

Como antecedentes de la gestión en que incide el requerimiento, indica CODELCO que, en diciembre de 2009, fue demandada de indemnización de perjuicios por Milton Astudillo Capetillo, ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, por la supuesta vulneración de su patente N° 45.180.

La demanda, fundada, entre otros antecedentes, en los preceptos impugnados de inaplicabilidad, sostiene que CODELCO se habría beneficiado en forma ilegítima de una supuesta invención del demandante, consistente en un sistema de redistribución de material de una pila de lixiviación, conocido como “*remining*”, protegido por la patente aludida. En el libelo, además, el actor optó por demandar la indemnización de perjuicios, precisamente, conforme a la regla del cuestionado artículo 108, letra b).

Por sentencia de primera instancia, de abril de 2012, el tribunal acogió parcialmente la demanda, condenando a CODELCO al pago de la suma de 14 millones de dólares a título de indemnización, y haciendo, asimismo, aplicación expresa de los preceptos impugnados de inaplicabilidad. Ante ello, ambas partes dedujeron recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, constituyendo ésta la gestión pendiente, actualmente suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional a fojas 96, y en la cual estima la requirente que los preceptos impugnados constituyen normas *decisoria litis*.

En cuanto al conflicto constitucional y a los vicios de inconstitucionalidad invocados, señala CODELCO que el artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial, al establecer un mecanismo de indemnización por la infracción, en que la reparación se hace consistir en las utilidades obtenidas por el ejercicio de una actividad económica, privando de la totalidad de sus utilidades al eventual infractor, infringe los numerales 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución.

Así, en vez de restablecer el patrimonio afectado, por la vía de la indemnización conforme a las reglas generales, el artículo 108, letra b), determina la

transferencia de las utilidades obtenidas por el supuesto infractor a la víctima, quien se beneficia de una actividad económica lícita y ajustada a la legislación que la regula, en la cual no ha invertido recursos ni ha asumido riesgos, y con independencia de la contribución efectiva del invento en la generación de las utilidades.

Asimismo, por la vía de este sistema de indemnización, se priva a CODELCO de su propiedad sobre las utilidades, constituyendo ello una confiscación de su patrimonio, sin una ley general que autorice la expropiación y con la pertinente indemnización.

En la especie, además, la prueba rendida en primera instancia determinó que el uso de la tecnología en discusión no reportó mayor recuperación de cobre para CODELCO. No obstante, este asunto es debatido en la gestión *sub lite*, donde se discute si dicha tecnología forma parte o no de la patente del señor Astudillo, e incluso CODELCO ha demandado la nulidad de la patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI-, en un proceso que se encuentra pendiente en paralelo.

El artículo 108, letra b), al establecer un régimen confiscatorio y expropiatorio de las utilidades legítimas de CODELCO, además, infringe el numeral 26° del artículo 19 constitucional, al alterar la naturaleza de los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas y de propiedad, afectándolos en su esencia e impidiendo su libre ejercicio.

Por otro lado, el precepto cuestionado infringe normas constitucionales que en su conjunto consagran los principios de proporcionalidad y de irretroactividad de los preceptos desfavorables o restrictivos.

En efecto, el juez de primera instancia aplicó en forma retroactiva el artículo 108, letra b), fundado en

el artículo 48 de la misma Ley de Propiedad Industrial, en circunstancias que el artículo 108, letra b), no existía al año 2002, cuando se solicitó la patente, sino que fue recién incorporado a la Ley de Propiedad Industrial por la Ley N° 19.996, de 2005. Lo anterior resulta contrario al principio de proporcionalidad, recogido en los artículos 1°, 5° y 19, N°s 2° y 22°, de la Carta Fundamental, al intervenir en forma desproporcionada los derechos constitucionales de CODELCO con el objeto de proteger la propiedad industrial del demandante, extendiendo la indemnización al período de tramitación de la patente, en que el demandante sólo tenía meras expectativas sobre ella.

Además, se infringe el principio general de irretroactividad de los preceptos desfavorables o restrictivos de derechos, no obstante estar en presencia de derechos adquiridos de CODELCO, y amparados por su derecho de propiedad y por la garantía del *statu quo* respecto a la situación jurídica de las partes, desde que en la especie la patente estaba en tramitación a la época de las supuestas infracciones, afectándose así la igualdad ante la ley de CODELCO, a través de diferencias desproporcionadas y carentes de razonabilidad.

Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto sirve de aparente fundamento para la aplicación retroactiva del artículo 108, letra b), es también inconstitucional.

En efecto, el artículo 108, letra b), comenzó a regir en diciembre de 2005, y la patente fue solicitada el año 2002 y concedida en junio del año 2009. Luego, el juez de primera instancia, basado en el artículo 48 en comento, aplicó retroactivamente el artículo 108, letra b), no obstante que el régimen indemnizatorio establecido en esta norma no existía al momento en que el señor Astudillo solicitó su patente. Esta aplicación

retroactiva es contraria a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad de CODELCO, garantizados por los numerales 2° y 24° del artículo 19 constitucional, además de conculcar la garantía del *statuo quo* aludida y afectar en su esencia el derecho de propiedad de CODELCO.

La Primera Sala de esta Magistratura -a fojas 96 y 131, respectivamente- admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento.

A fojas 392, se confirió a los órganos constitucionales interesados y al señor Milton Astudillo Capetillo, en su calidad de parte en la gestión en que incide el requerimiento, el plazo de 20 días para formular sus observaciones sobre el fondo del mismo.

Con fecha 1° de febrero de 2013, a fojas 400, los abogados Juan Paulo Bambach Salvatore y Guillermo Zavala Matulic, en representación de Milton Astudillo Capetillo, formulan dentro de plazo sus observaciones al requerimiento, instando por el rechazo del mismo en todas sus partes, toda vez que la aplicación en la gestión pendiente de los artículos 48 y 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial no resulta contraria a la Constitución.

Comienzan señalando que los preceptos impugnados integran un derecho especial, como es el derecho de la propiedad intelectual, en su especie de propiedad industrial, garantizado y protegido por el artículo 19, N° 25°, de la Carta Fundamental. Este régimen de bienes intelectuales constituye un derecho especial, con sus propias reglas y principios, de modo que prevalece sobre las reglas generales y no le son aplicables las categorías ni las interpretaciones del derecho común. Las creaciones del espíritu amparadas por el artículo 19, N° 25°, difieren de la categoría de los bienes corporales e incorporales, así como de los derechos reales o

personales, y tienen un régimen especial de protección, indemnización y reparación.

Este régimen especial, además, se proyecta en el ámbito internacional, a través de una serie de acuerdos multi y bilaterales ratificados por Chile. Precisamente, la Ley N° 19.996 incorporó al derecho interno el artículo 108, letra b), para adecuar nuestra legislación nacional a los compromisos internacionales contraídos por el país. Así, la protección de la propiedad industrial no se extiende al solo interés particular del inventor, sino que es una cuestión de orden público económico internacional.

En los términos explicados, el artículo 108, letra b), tiene su antecedente en el derecho comparado. Así, ya en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, suscrito por Chile, se acepta expresamente la reparación por concepto de los beneficios obtenidos por el infractor, incluso cuando éste ignora que su conducta es constitutiva de infracción. En otros acuerdos y tratados internacionales que se citan, se consagra la misma regla de la indemnización conforme a las utilidades obtenidas por el infractor, regla que fue incorporada a nuestro derecho interno por el referido artículo 108, letra b).

En nuestro derecho interno también existe una serie de normas que disponen el reintegro de las utilidades obtenidas por conductas ilícitas, estableciéndose incluso reglas como la del artículo 139 del Código de Minería, que contempla el reintegro de las utilidades y, además, la indemnización de perjuicios.

La regla del artículo 108, letra b), en definitiva hace realidad el principio de que nadie puede aprovecharse de su propia conducta ilícita, contraria a

la ley o a derecho ajeno. Luego, esta norma no es inconstitucional, ni consagra un sistema de reparación expropiatorio, confiscatorio ni desproporcionado. Como se dijo, este precepto legal no debe compararse con las reglas generales del derecho civil, sino directamente a la luz de su conformidad con la Constitución, y reconociendo la discrecionalidad del legislador para normar la responsabilidad y las indemnizaciones.

En este sentido, el requerimiento reprocha el artículo 108, letra b), en relación con las reglas generales de indemnización, pero ello no incide en la constitucionalidad de esta norma de derecho especial, que tiene sus propias finalidades, con su antecedente en el derecho internacional, como son la reparación del daño, evitar el enriquecimiento sin causa, disuadir al infractor y castigar una conducta ilícita.

Así, en primer lugar, el precepto impugnado, conforme al estándar fijado por este propio Tribunal Constitucional, no establece una discriminación arbitraria ni es desproporcionado. Se trata de una regla especial de indemnización que, amparada en el orden público económico internacional y en el respeto de los tratados internacionales, obliga al infractor a desprenderse de las utilidades percibidas con infracción de la ley, respetando el principio de igualdad y de proporcionalidad y en armonía con otras reglas internacionales y de derecho interno que obligan a restituir los beneficios mal habidos, sin justo título para ello.

No existe expropiación, pues ésta supone un acto que no viene precedido ni justificado por una conducta del expropiado. En la especie, en cambio, existe una sentencia judicial que constata la infracción de la ley, siendo dicha conducta ilícita la fuente de la obligación de indemnizar.

Tampoco existe confiscación, pues no hay traspaso de bienes desde el dominio privado al estatal, sino un traspaso de bienes desde el dominio del infractor al del inventor, ordenado por sentencia judicial.

Por otro lado, el requerimiento caricaturiza el tenor literal del precepto que impugna, apartándose de su sentido, para poder justificar su inconstitucionalidad. Así, aseverar que el artículo 108, letra b), priva al infractor de la totalidad de sus utilidades, o de las utilidades que son independientes de la infracción, es incorrecto, pues el precepto es claro en su referencia a las utilidades obtenidas a consecuencia de la infracción, y no todas ni las obtenidas al margen de la infracción, por lo que las alegaciones de CODELCO fuera del tenor literal de la norma, deben ser rechazadas de plano.

Asimismo, el requerimiento formula reproches al artículo 108, letra b), que consisten en cuestiones de hecho, como la prueba y el establecimiento de las utilidades obtenidas, o de mera legalidad, como la aplicación incorrecta o abusiva de este precepto por el juez, que habría extendido la indemnización a utilidades que no guardan relación con la infracción de la patente, cuestiones ambas que escapan a la naturaleza de la acción de inaplicabilidad y que deben ser resueltas por el juez de fondo y a través de los recursos procesales pertinentes.

Por otro lado, el artículo 108, letra b), considerado aisladamente, no produce ningún efecto inconstitucional, pues se aplica a quien fue declarado infractor por sentencia judicial, estableciéndose la obligación de pagar una suma de dinero al titular de la patente, quien puede optar porque dicha suma sea equivalente a las utilidades obtenidas a consecuencia de la infracción. Luego, se trata de una norma de valorización de la prestación en dinero debida. Además,

no es el precepto impugnado el que crea la obligación y la disminución del patrimonio de CODELCO, sino que lo es la sentencia judicial que condena al infractor sobre la base de normas jurídicas no impugnadas en el requerimiento.

En fin, el artículo 108, letra b), no vulnera la libertad de empresa de CODELCO, pues en la especie se trata de beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción de la ley, y la actividad económica antijurídica no está tutelada por el numeral 21° del artículo 19 constitucional.

Por otro lado, en relación al artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial impugnado, el requerimiento sostiene que este artículo sirve de aparente fundamento para aplicar retroactivamente desde el año 2002 el artículo 108, letra b), que empezó a regir en diciembre de 2005, y siendo la patente concedida en junio de 2009.

Sostiene la defensa del señor Astudillo que este precepto no produce efecto retroactivo ni vulnera las garantías constitucionales de la igualdad y la propiedad. No se trata de un efecto retroactivo, sino del efecto inmediato de la ley nueva, que se aplica a hechos y situaciones jurídicas acontecidas bajo su vigencia.

El artículo 48 de hecho está vigente desde el año 1991, antes de la presentación de la solicitud de patente, por lo que desde dicha presentación ya se sabía cuál era el período de protección de la patente. Por su parte, el artículo 108, letra b), entró en vigencia en diciembre de 2005, y desde esa fecha ambas normas se aplican conjuntamente, pero a futuro, desde el período que se inicia en marzo del año 2006, que es el pertinente en relación con el juicio en que inciden ambas normas impugnadas, pues desde ahí tiene lugar la infracción de CODELCO y la obtención de los beneficios a consecuencia

de dicha infracción, aplicándose la ley vigente al tiempo en que ocurrió esa situación, y sin que exista efecto retroactivo.

Además, desde marzo de 2006, si bien el señor Astudillo no era aún titular del dominio de la patente, sí era propietario de bienes intelectuales conforme al artículo 584 del Código Civil, propiedad que existe desde antes de que el Estado otorgue la patente. Su invención, en efecto, es digna de tutela desde su creación, pues no es la patente la que da existencia al invento. Así, el sistema contempla dos clases de protección: la que concede la solicitud de patente, que va desde la presentación de la solicitud hasta su otorgamiento; y la que concede la patente misma, que va desde su otorgamiento hasta su vencimiento.

Al no haber efecto retroactivo, tampoco se vulnera la propiedad de CODELCO pues, como se dijo, se trata de utilidades obtenidas con violación de la ley y, por lo tanto, no tuteladas por el dominio.

A fojas 447, se ordenó traer los autos en relación e incluirlos en el Rol de Asuntos en Estado de Tabla.

A fojas 464, se agregó al expediente la presentación del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que sostiene que los dos preceptos cuestionados de inaplicabilidad no son contrarios a la Constitución.

A fojas 625, se tuvieron por acompañados informes en derecho y otros documentos por parte de la requirente.

Los autos se agregaron en la tabla de Pleno del día 4 de julio de 2013, fecha en que tuvo lugar la vista de la causa, oyéndose la relación y los alegatos de los abogados Cristóbal Jimeno Chadwick, por la requirente

Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO-, y Jorge Streeter Prieto, por Milton Astudillo Capetillo.

Con la misma fecha se decretó, como medida para mejor resolver, requerir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI- para que remitiera a esta Magistratura Constitucional copia autorizada del informe pericial recaído en la causa sobre demanda de nulidad de la patente de invención N° 45.180, interpuesta por la Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO- en los autos Rol N° 4933.

Dicha medida para mejor resolver se tuvo por cumplida con fecha 8 de julio de 2013 y, conforme consta del certificado de fojas 706, con fecha 6 de agosto de 2013 se adoptó acuerdo en la presente causa.

Y CONSIDERANDO:

I.- EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL.

A.- Los preceptos impugnados.

PRIMERO: Que el primer precepto legal impugnado dispone:

“Artículo 48.- Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud.”

Este artículo 48 es parte integrante de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, desde su origen. La historia de su incorporación en dicho cuerpo normativo revela que fue aprobada por unanimidad y sin mayor debate. Consta en el Primer Informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que esta regla *“establece que la patente se concederá al interesado una*

vez aprobada su concesión y acreditado el pago de los derechos correspondientes.”;

SEGUNDO: Que el segundo precepto legal impugnado dispone lo siguiente:

“Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

(...) b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción,”.

Este artículo fue incorporado a la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, por la Ley N° 19.996, modificando el régimen indemnizatorio en la materia. El sentido general de su establecimiento se corresponde con la introducción del denominado “método triple” de cálculo de las indemnizaciones en caso de infracción de derechos de propiedad industrial. “El monto de la indemnización se determina en consideración al daño efectivamente causado, al valor que habría tenido una licencia sobre el derecho interferido, o bien de acuerdo con las ganancias netas obtenidas por el infractor” (GARCÍA, Alejandro, “Reparación de daños en las infracciones sobre patentes de invención y secretos industriales”, en Derechos Intelectuales, Astrea, Buenos Aires, 2005, p.44). Este método viene precedido de variadas legislaciones que lo habían introducido bajo esta misma modalidad en sus ordenamientos, a saber, España en el artículo 125 de la ley de propiedad intelectual y el artículo 66 de su ley de patentes; en el artículo 246 de la ley de propiedad intelectual de Perú; en el artículo 170 de la ley 35, sobre disposiciones de propiedad industrial, de Panamá, y así sucesivamente en Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etc. Por lo demás, su génesis se vincula a la “doctrina jurisprudencial alemana de 1895, conocida como

Caso Aristón, desde donde se copió por prácticamente todas las legislaciones de marcas y patentes del mundo románico-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusividad como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, modelos” (BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial”, Ius et Praxis, Año 14, N° 1, p. 129).

Así, las tres reglas distintas que se aplican son: *utilidades que se hubieren dejado de percibir por la infracción, utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción y el precio a pagar por el otorgamiento de una licencia, atendido su valor comercial (artículo 108, literales a), b) y c), de la Ley 19.039*. Con ello, la solicitud de indemnización de perjuicios se desmarca de las reglas generales propias del Código Civil. Al demandante se le da la opción de recurrir por alguna de estas vías o por las modalidades habituales para obtener indemnización. El objeto de su introducción tiene los siguientes fundamentos. Primero, se trata de generar la opción aludida. Segundo, esta normativa fue introducida pragmáticamente como una facilitación de la reparación de los daños cuando alguien maliciosamente los haya provocado. Tercero, *“el actor, al momento de demandar, tendrá que precisar la naturaleza y monto de los perjuicios. Porque si opta por alguno de los caminos que le señala el artículo 108, estará obligado a precisar en la demanda el tipo de daños que sufrió y, naturalmente, su monto estimado”* (Intervención del Senador Augusto Parra al aprobar en Sala el proyecto de ley). Cuarto, finalmente, en un aspecto que adquirirá relevancia, este proyecto de ley tramitó el régimen indemnizatorio, desde su inicio, para calcular el efecto del “lucro cesante”. Sin embargo, en la discusión legislativa se estimó que este concepto era

muy estrecho y se amplió a todo régimen indemnizatorio, especialmente a la dimensión resarcitoria por enriquecimiento sin causa, a elección del demandante de perjuicios. *“Justificaron su proposición señalando que ella facilita la prueba de los daños en este tipo de juicios, la que de otra manera resulta sumamente difícil e incierta.”* (Comisión de Economía del Senado, Segundo Informe, Historia de la Ley N° 19.996, p. 904);

B.- Normas constitucionales que se estiman vulneradas.

TERCERO: Que la requirente estima vulnerados derechos constitucionales y principios constitucionales que reseñaremos en capítulos diversos. En primer lugar, los derechos constitucionales que se estiman transgredidos son los consagrados en el artículo 19, numerales 21°, 24° y 26°. El primero, porque CODELCO actúa como empresa del Estado sometida a reglas de derecho común, en esta materia, las cuales la habilitan a un ejercicio pleno del derecho de propiedad. En segundo lugar, y como derecho que pivota sobre toda la estructura argumentativa, se estima vulnerado el derecho de propiedad. Se entiende que estas normas, especialmente el artículo 108, literal b), de la Ley N° 19.039 establece un mecanismo de reparación, a título indemnizatorio, que confisca las utilidades obtenidas con ocasión del ejercicio legítimo de la actividad económica. Con ello, se trasladan beneficios al demandante sin haber invertido recursos ni asumido riesgos en la actividad económica. De ese modo, CODELCO se ve privada, sin una ley general o especial que autorice una expropiación, de todas las utilidades percibidas por el titular del derecho. Finalmente, tales privaciones afectan la garantía del contenido esencial de los derechos que asegura el dominio en el patrimonio de las cosas corporales e incorporeales, puesto que se ven afectadas en su esencia facultades

fundamentales del dominio que le hacen reconocible como derecho de su especie;

CUARTO: Que, en cuanto a los principios constitucionales afectados, el requerimiento sostiene que hay infracción al principio de proporcionalidad, que en el juicio interpretativo de la requirente se sostiene en los artículos 1°, 5° y 19, numeral 2°, de la Constitución. Hay desproporción porque el legislador no ha establecido el principio de la mínima intervención sobre la igualdad ante la ley. Asimismo, esta desproporción se ve agravada al extender la protección por la supuesta infracción a las meras expectativas al retrotraerlas al momento de su solicitud. Esta desproporción no es sólo teórica ni parcial de la requirente sino que ésta la basa en la sentencia del juez de primera instancia, que estima que hay una notable desproporción entre los beneficios obtenidos por el supuesto infractor y los que previsiblemente hubiera obtenido el propietario de la patente. Que la mínima intervención hubiera quedado limitada a la estimación del lucro cesante y no a una máxima intervención que se vincula a todas las utilidades, vulnerando la igual aplicación de la ley, careciendo de razonabilidad y de proporcionalidad y deviniendo en criterios discriminatorios y arbitrarios. Asimismo, se estima vulnerado el principio de irretroactividad de los preceptos desfavorables y restrictivos, especialmente por aplicación del artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, debido al hecho de que al momento de solicitar la patente en el año 2002 el demandante de perjuicios, no existía el triple método indemnizatorio introducido en el año 2005. Por tanto, al momento de reconocérsele su patente al señor Milton Astudillo Capetillo, en el año 2009, sólo podía tener sus derechos originales del año 2002. Esta es una vulneración

del principio del *statu quo* en materia de propiedad –a juicio de la actora- y del respeto al contenido esencial de los derechos, puesto que aparece protegiendo meras expectativas del demandante de perjuicios respecto de derechos consolidados de la requirente;

II.- CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA SENTENCIA.

QUINTO: Que los criterios que guiarán esta sentencia son esencialmente tres. Primero, la delimitación adecuada entre los conflictos de constitucionalidad y las cuestiones de legalidad involucradas en este caso. Sobre estas últimas el Tribunal no se pronunciará, según se especificará. En segundo lugar, la estimación de las reglas constitucionales que importan identificar el estatuto naturalmente aplicable al caso, esto es, las normas fundamentales relativas al derecho de propiedad industrial. Éste será el parámetro que permitirá estimar la existencia o no de normas y principios constitucionales infringidos. Tercero, por último se especificará la concurrencia, en el caso concreto, del efecto inconstitucional que se exige para verificar si prosperará o no el requerimiento respecto de ambos preceptos legales impugnados;

III.- CUESTIONES SOBRE LAS CUALES NO SE PRONUNCIARÁ ESTE TRIBUNAL.

SEXTO: Que en esta causa se ha acumulado un conjunto muy amplio de documentos que superan largamente los antecedentes directos de la gestión pendiente y que alcanzan, asimismo, a la demanda de nulidad de CODELCO en contra de la patente de invención N° 45.180, correspondiente al señor Milton Astudillo Capetillo. Tal información tiene por objeto ilustrar a esta Magistratura acerca del alcance de la causa y se utiliza también como mecanismo para verificar el efecto inconstitucional que se deduce de la presentación del requerimiento;

SÉPTIMO: Que, con el objeto de evitar equívocos interpretativos, el Tribunal Constitucional identifica una faz activa del conflicto de constitucionalidad sometido a su conocimiento y define una faz abstencionista respecto del conflicto de legalidad que resulta ajeno a nuestras competencias. Por tanto, si bien constituye un desafío trazar la frontera entre ambos dilemas, la doctrina ha decantado que uno de los criterios que la identifican es el relativo a la intensidad constitucional. Hay ciertos aspectos de este caso que tienen un profundo vínculo con normas constitucionales directas y otras son mandatos que el propio texto fundamental derivó al legislador, los cuales, pese a la delegación, no eximen de una contrastación de principios constitucionales, pero de una manera tamizada;

OCTAVO: Que, por lo anteriormente dicho, de esta sentencia no se puede deducir ni inferir, directa o indirectamente, ninguna determinación de este Tribunal sobre las cuestiones que se pasan a explicar;

NOVENO: Que la gestión pendiente sometida a nuestro conocimiento está en la etapa procesal en que la presentó el requirente, esto es, en estado de tabla para su vista y fallo por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, siendo CODELCO demandada por indemnización de perjuicios por uso de la patente N° 45.180, inscrita a nombre de Milton Astudillo Capetillo. Respecto de esta gestión, nuestra Magistratura no adopta decisiones sobre la base de adelantar, proyectar o esperar resultados procesales previsibles por parte de la jurisdicción ordinaria;

DÉCIMO: Que, asimismo, tampoco nos pronunciaremos sobre la titularidad actual de la patente de invención ni sobre la determinación definitiva de su reconocimiento

que se encuentra impugnado por la demanda de nulidad de la misma;

UNDÉCIMO: Que no le corresponde a esta Magistratura estimar si la invención del "*remining*" y su patentación constituye o no un desarrollo nuevo, esto es de aquellos que no existen con anterioridad en el estado de la técnica, cuestión que se inscribe en la esfera del Instituto de Propiedad Industrial (artículo 3° de la Ley N° 19.039);

DUODÉCIMO: Que tampoco es parte de nuestra competencia, ni siquiera en el nivel de la sugerencia, la interpretación acerca de cuál es el mejor método indemnizatorio aplicable entre aquellos que el legislador definió en el artículo 108 de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial. Tampoco nos referiremos a los daños indemnizatorios solicitados ni a su estimación pericial;

DECIMOTERCERO: Que, finalmente, tampoco le corresponde a esta Magistratura realizar una interpretación jurídica de los tratados internacionales aplicables en la materia, especialmente del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS en su denominación en inglés) de la Organización Mundial de Comercio, por no tratarse de materias que sean susceptibles de estar reguladas por el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución;

IV.- EL ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO PARÁMETRO DE CONTROL.

DECIMOCUARTO: Que el derecho de propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, que protege un tipo especialísimo de propiedad, al tutelar las invenciones, las innovaciones tecnológicas y el uso de las señas que caracterizan el tráfico comercial, otorgando a sus titulares y terceros legalmente

reconocidos un derecho monopólico de explotación que les atribuye exclusividad en su uso;

DECIMOQUINTO: Que la Constitución de 1833 fue la primera en reconocer a ese nivel esta propiedad en los siguientes términos: *“Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley; y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente”* (artículo 152).

La Constitución de 1925 reformuló su conceptualización admitiendo la indemnización por la expropiación. De esta manera, señala que *“la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley. Si ésta exigiere su expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente”* (artículo 10, numeral 11°).

La Constitución de 1980, precedida de un estudio al interior de la Comisión Ortúzar en la Subcomisión sobre el Derecho de Propiedad, alteró esta forma de entendimiento de la propiedad industrial reconociendo la siguiente norma: *“se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”* (artículo 19, numeral 25°, incisos tercero y cuarto);

DECIMOSEXTO: Que la propiedad industrial no constituye una rama autónoma ni una disciplina propia sino que es parte de la propiedad intelectual. Chile está adscrito a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que agrupa conceptualmente ambas

categorías. Sin embargo, en el derecho chileno se ha impuesto un tratamiento diferenciado que pedagógicamente las explica por separado, pese a emanar de una raíz común. Ya el Código Civil orientaba esta distinción al indicar que *“las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales”* (artículo 584 del Código Civil);

DECIMOSÉPTIMO: Que la propiedad industrial es una especie de propiedad o cuasi-propiedad porque no puede asimilarse directamente ni a un derecho real ni a un derecho personal. No es derecho real porque, sin perjuicio de ejercerse facultades excluyentes sobre la cosa objeto de invención, sí obliga a terceros que deben abstenerse de interferir en su uso con relevancia económica. Tampoco es un derecho personal porque se trata de un derecho directo sobre el objeto respecto del cual el titular obtiene su utilidad. El énfasis no está en el bien sino que en el provecho económico que se produce por el efecto de compartirlo con los demás. Esta condición jurídica la reconoce el constituyente al asociar el derecho de propiedad industrial solamente a los incisos segundo a quinto del artículo 19, numeral 24°. Esto es, excluye la naturaleza de la propiedad tratada como un derecho sobre bienes corporales o incorporales;

DECIMOCTAVO: Que el monopolio que se protege sobre los inventos, marcas y procesos tecnológicos constituye un incentivo al desarrollo técnico e industrial, puesto que de carecer de tal garantía, no se invertiría en su investigación científica y aplicación tecnológica;

DECIMONOVENO: Que por mandato constitucional del artículo 19, numeral 25°, inciso tercero, corresponde al legislador, esto es a la Ley N° 19.039 (Ley de Propiedad Industrial), regular el plazo o tiempo por el cual se reconoce el dominio industrial a su titular.

Es relevante constatar el diferente régimen bajo el cual la Constitución reconoce el derecho de autor y de la propiedad intelectual, respecto del derecho de propiedad industrial. La Constitución habilita al legislador para definir la protección de la propiedad industrial "por el tiempo que establezca la ley". De la misma manera lo hace respecto del derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, pero con un límite definido por el constituyente, en el sentido de que el tiempo de protección "no será inferior al de la vida del titular" (artículo 19, numeral 25°, inciso primero, de la Constitución). Con ello, se ratifica la libertad del legislador para definir el tiempo de vigencia de la garantía protectora.

Ese plazo dependerá del tipo o especie de privilegio industrial (patente de invención, marca comercial, etc.) que esté cubierto por el título de protección. De esta forma: 1) Respecto de las patentes de invención, el título de protección se concede hasta por 20 años no renovables. 2) Respecto de las marcas comerciales, el título de protección se concede por 10 años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo, pudiendo renovarse por períodos iguales. 3) Respecto de los modelos industriales, el título de protección se concede por 10 años, no susceptible de renovación.

De importancia es señalar que, conforme a dicha legislación, para la obtención de toda patente, las invenciones de productos (invención de un producto) o de procedimientos (invención de un procedimiento), en todos los campos de la tecnología, deberán ser nuevas u originales y tener nivel inventivo, es decir, debe existir con anterioridad en el estado de la técnica (todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en

forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada. En consecuencia, “[...] el inventor se hace dueño de su invento por el título de protección que le otorga el Estado, como una concesión, y no a raíz de ser él quien, con su imaginación y talento, con sus recursos y esfuerzo, logró crear un producto o procedimiento de aplicación industrial definida y útil.” (CEA EGAÑA, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, pág. 588);

VIGÉSIMO: Que, finalmente, la determinación de regímenes de protección de las patentes no sólo se limita a otorgar un plazo de vigencia sino que le reconoce al dueño de una patente de invención el goce 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”* (artículo 49 de la Ley N° 19.039). Esta protección exclusiva abarca su dimensión de no interferencia sobre este derecho. El punto es verificar qué pasa cuando se produce tal vulneración y analizar el título de la acción que fundamenta la protección: ¿es una acción indemnizatoria de daños o es una acción de enriquecimiento sin causa? ¿Son las dos *per se* constitucionales o habrá que distinguir? Algunas de estas cuestiones son las claves del examen del caso concreto;

V.- APLICACIÓN AL CASO CONCRETO EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

VIGESIMOPRIMERO: Que, a partir de estas reglas constitucionales y aquellas legales que las concretan, resulta más sencillo estimar un parámetro de control que permita enjuiciar la naturaleza del conflicto planteado a esta Magistratura. Lo primero que debemos resolver se refiere a si el artículo 48 de la Ley de Propiedad

Industrial produce o no un efecto inconstitucional en el caso planteado;

VIGESIMOSEGUNDO: Que el tantas veces mencionado artículo 48 de la ley aludida regula la última etapa del procedimiento de reconocimiento de una patente de invención.

El inventor Milton Astudillo Capetillo fue reconocido mediante la Patente de Invención N° 45.180, en junio de 2009, por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), obteniendo protección a partir del día en que presentó su solicitud, esto es, el 22 de mayo de 2002. Ésta se tramitó de conformidad al artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial. El entonces Departamento de Propiedad Industrial realizó un examen preliminar, solicitó subsanar las observaciones formuladas y jamás declaró abandonada la solicitud de la patente hasta su plena obtención en junio de 2009. Es el corolario natural de un procedimiento, esto es, que deviene en la certificación oficial del Estado de Chile que le otorga su protección *“a contar de la fecha en que se presentó la solicitud”* y siempre que se acredite *“el pago de los derechos correspondientes”*;

VIGESIMOTERCERO: Que los derechos del inventor, aunque fuesen precarios inicialmente, fueron reconocidos por los hechos propios de CODELCO. Es así que, a fs. 486 del expediente de este proceso constitucional, CODELCO acompañó copia simple del documento denominado *“Bases Administrativas Generales para los Contratos de Construcción - Ingeniería - Servicios”*, elaborado por CODELCO en octubre de 2002. En él se establece, en el párrafo 4°, acápite 41°, lo siguiente: *“La propiedad intelectual del trabajo desarrollado por el contratista en un contrato que incluya la ingeniería se entenderá transferida de pleno derecho a Codelco, el que quedará totalmente facultado para completar, ampliar o modificar*

el trabajo desarrollado, así como también para llevar a cabo su materialización posterior, sin pago adicional alguno al contratista". Esta modalidad de contrato la replicaron el 9 de febrero de 2005 y el 4 de octubre de 2005. Este último fue firmado por el contratista indicando, entre otras cláusulas, que *"el pago convenido será la única y total suma a pagar por este concepto, monto que el contratista declara como suficiente, renunciando el contratista, expresamente, al eventual cobro de sumas adicionales, o al ejercicio de acciones o excepciones que a futuro estimare pudieran corresponderle, a raíz de la tramitación de la solicitud de patente de invención N° 1069-2002 ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción"* (fs. 487 y 488). De esta manera, el hecho de que CODELCO exigiese una renuncia contractual de derechos en el mismo momento en que se inicia la relación con el contratista -sin que nos pronunciemos acerca de la validez de esta práctica-, importa un reconocimiento del procedimiento iniciado para que su patente tenga validez.

A lo largo de la tramitación de esta patente, CODELCO siempre ejerció derechos procesales respecto de su titularidad. Por ejemplo, impugnó la solicitud de patente del demandante el 22 de noviembre de 2005, según se acredita en la propia sentencia del juez de primera instancia y que consta a fs. 84 vta. de este proceso constitucional. Como ello no se acogió, CODELCO solicitó su inscripción, la que fue denegada en el año 2005. En síntesis, CODELCO no podía desconocer que el artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial establecía como momento de inicio de la protección de una patente aquél correspondiente a su solicitud;

VIGESIMOCUARTO: Que, por lo demás, tal condición se explica por el propio origen de la norma, según lo

sostiene la autoridad técnica del Estado en la materia. *“Anteriormente, bajo la regulación del Decreto Ley N° 958, de 1931, las memorias explicativas de las patentes se mantenían en reserva incluso hasta un año después de haber sido éstas concedidas, pero en el actual sistema éstas son públicas, permitiendo su revisión. Como contrapartida a esa publicidad y los beneficios que trae para distintos interesados, se extendió la protección otorgada por la concesión de la patente al inicio de su tramitación, a fin de evitar que dicha divulgación del invento diera lugar a abusos en relación al invento que se pretendía patentar. Ahora bien, el artículo 48 prevé efectivamente un “efecto retroactivo”, pero éste es sólo respecto del estatus de protección que otorga la concesión de la patente, no de una ley. El artículo en realidad ni se pronuncia sobre la temporalidad de la vigencia de la ley, ni su efecto de protección retroactiva tiene ligado algún régimen indemnizatorio particular. En otras palabras, cuáles son los períodos de tramitación que quedan protegidos por el artículo 48 de la LPI y cuáles violaciones de esa protección quedan regidas por el artículo 108 de dicha ley, es determinado por la época en que acaece el supuesto de aplicación de cada norma (la concesión de la patente y la infracción, respectivamente)”* (Presentación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a fs. 456 - 457). Por tanto, el único mecanismo que contrasta la publicidad de la solicitud, en un contexto de competencia por verificar técnicas inventivas y de utilidad para la industria, es que se protejan desde el momento en que se solicitaron y no desde que se acogieron, puesto que ello frustraría el mismo propósito del derecho de propiedad industrial;

VIGESIMOQUINTO: Que, en consecuencia, no existe ningún argumento que permita entender que el mentado artículo 48 vulnera la Constitución, máxime si ella misma

le otorga habilitación al legislador para disponerlo así. Hay que recordar que el artículo 19, numeral 25°, dispone que *“se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes (...) por el tiempo que establezca la ley”*;

VIGESIMOSEXTO: Que el único dilema pendiente dice relación con la supuesta retroactividad. La ley no aplica un régimen retroactivo que esté asociado inmediatamente a la indemnización. Simplemente establece una modalidad legítima de retroactividad impropia de efectos inmediatos, esto es, reconoce derechos hacia el futuro y regula sus efectos desde el pasado. Ahora bien, tal circunstancia exigiría examinar el régimen aplicable que introdujo la Ley N° 19.996 y, especialmente, su modalidad de normas transitorias. Expresamente, el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.996 dispone que *“sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del artículo anterior, las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación.”* Por ende, la norma que ratifica la vigencia del artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial, así como todo su procedimiento, es este artículo que el requirente no impugnó en este proceso constitucional. Ello no deja de ser significativo puesto que, efectivamente, el tiempo que el juez aplicó en la protección de la patente es el propio del régimen del 2002 (15 años), cuestión que cambia a partir de la Ley 19.996 (20 años). Por tanto, esta dimensión vuelve a ratificar que no existe nada reprochable desde el punto de vista constitucional al artículo 48 y que esta cuestión vinculada al alcance de la protección es propia de la determinación del juez de fondo;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que, por último, el requirente había sostenido que el artículo 48 vulneraba el principio de irretroactividad en materia de derechos fundamentales regulados por normas restrictivas y desfavorables. Ya sostuvimos que el fundamento de retrotraer la protección al momento de la solicitud está expresamente habilitado por el constituyente al legislador, cuestión que no resuelve toda la controversia. Sin embargo, que los motivos que tuvo para proceder así son razonables, mesurados y coherentes con la vigencia del propio derecho de propiedad industrial que, de tener períodos diferentes de inicio de su protección, podría ser ampliamente vulnerado mediante una competencia desmedida por inscribir solicitudes que se registran diariamente en los Registros de Propiedad Industrial para el reconocimiento de su titularidad. La Ley de Propiedad Industrial está fundada en reglas de publicidad que orientan la protección de la nueva técnica inventiva, la difusión necesaria en el Diario Oficial que permita el ejercicio de derechos de oposición a esa pretensión de inscripción de una patente, así como en la necesaria publicación de inventos procedentes desde el extranjero (artículos 4°, 5°, 33 y 34 de la Ley de Propiedad Industrial). Por tanto, el artículo 48 impugnado es el corolario de la aplicación del artículo 8° de la Constitución, relativo a la publicidad de una certificación estatal que se realiza coherentemente desde el inicio de la solicitud para la configuración de un régimen fuerte de protección exclusiva y monopólica de invenciones. En consecuencia, en lo que dice relación con la declaración de inconstitucionalidad del requerimiento presentado por CODELCO impugnando este artículo, se desestima plenamente;

VI.- APLICACIÓN AL CASO CONCRETO EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 108, LITERAL B), DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

VIGESIMOCTAVO: Que el análisis para el caso concreto del artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial parte por constatar la naturaleza jurídica real del “régimen indemnizatorio” establecido por este artículo para precaver las infracciones a una patente vigente.

Bajo la modalidad de este régimen indemnizatorio existen tres modelos diversos de resarcimiento de las infracciones a la propiedad industrial, según lo dispone el artículo 108 impugnado. Como ya lo explicamos, se trata de una modalidad que se presentó, durante la tramitación de la Ley N° 19.996, como el establecimiento de una indemnización por el “lucro cesante”, la que fue modificada durante el debate legislativo por un régimen indemnizatorio amplio. Uno de los fundamentos expresos de tal cambio se refiere a la disminución de los requisitos de la prueba por las dificultades ínsitas de demostrar la pérdida de una ganancia legítima. ¿Cómo puedo calcular los ingresos netos esperados por la explotación de la patente, atendidos ciertos supuestos regulares?

Sin embargo, hay un elemento adicional, el punto esencial tiene que ver con la naturaleza jurídica de la propiedad industrial que demostraremos con un ejemplo que no es propio. *“Un medio de difusión (por ejemplo, una cadena de televisión) utiliza, para construir un guión o serial, un original literario cuya propiedad intelectual pertenece a determinada persona y lo hace sin recabar la autorización de ésta. El hecho es reprochable, pero puede ocurrir que no sólo no ocasione daño, sino que produzca un importante beneficio, si, como suele ocurrir, el serial televisivo determina un importante aumento de las ventas del libro que hasta ese momento era poco difundido. En este caso, no hay daño, sino beneficio, por lo cual no cabe acción de indemnización. Sin embargo, el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida*

de una propiedad intelectual ajena es injustificado y se debe al titular del derecho el lucro que el autor de la intromisión obtenga (descontados, por supuesto, los gastos que se hubieran tenido que realizar para obtener tal lucro)". (Ejemplo tomado por Luis Diez-Picazo de Von Caemmerer y citado por GARCÍA, Alejandro, "Reparación de daños en las infracciones sobre patentes de invención y secretos industriales", en Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, *Derechos Intelectuales*, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 51).

Este caso no constituye un símil equivalente con el presente proceso constitucional, sino que sirve a efecto de justificar por qué el legislador habilitó diversas modalidades para hacer frente a un daño a la propiedad industrial, a elección del demandante, según lo dispone el artículo 108;

VIGESIMONOVENO: Que, mirado en su conjunto, el artículo 108 contempla una hipótesis de lucro cesante (la indicada en el literal "a", esto es, *"las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción"*), y dos hipótesis amplias de enriquecimiento ilícito (la expresada en el literal "c", esto es, *"el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido, y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido"*) y la impugnada en autos como pretensión de enriquecimiento injusto, a saber, *"las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción"* (artículo 108, literal "b");

TRIGÉSIMO: Que, ahora bien, el deslinde entre el lucro cesante y el enriquecimiento ilícito, en la perspectiva de verificar la pretensión de daños, no es claro y nítido. Por ejemplo, las correlaciones entre

estos criterios se fundan en parámetros diversos. Así el enriquecimiento ilícito tiene por base la comparación entre el patrimonio del enriquecido y el del que se empobrece y aquí se busca la restitución de toda la medida del enriquecimiento, sin verificar la existencia de un daño o no. *“En la pretensión de daños es necesaria la fijación del nexo de causalidad entre el autor y el daño, mientras que en la de enriquecimiento la correlación se da entre el patrimonio del enriquecido y el del empobrecido; por otro lado, la responsabilidad por daños abarca la reparación de la totalidad del daño o el interés, frente a la acción de enriquecimiento con la que se busca la restitución en la medida del enriquecimiento, con independencia del daño causado (que puede no existir o ser mínimo); el daño puede constituir un daño emergente y un lucro cesante para el perjudicado, en tanto que el enriquecimiento injusto puede producirse por aumento del patrimonio (daño emergente) o por una no disminución del patrimonio (lucro cesante); por último, en la responsabilidad por daños se requiere la culpa del autor como principio general, mientras que en el caso del enriquecimiento su concepto distintivo se halla en la falta de causa de éste”* (DÍAZ VALES, Fernando, *“La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial”*, en *Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá*, (2008), p. 32).

Por tanto, nos encontramos frente a reglas indemnizatorias que no están adecuadamente delimitadas y cuyos efectos prácticos son indudablemente diversos, no siendo irrelevante el camino escogido por el demandante. Una cuestión es aligerar la carga de la prueba, otra diversa es demostrar la existencia de un vínculo causal entre el ilícito y el efecto producido; adicionalmente, que ese efecto sea dañoso y, por último, que si ese

efecto no genera necesariamente un daño deba evaluarse el costo de la intromisión sobre la esfera monopólica de los derechos de explotación del inventor. Los efectos de estos caminos los explica bien Marcelo Barrientos para efectos de la ley chilena. *“Los requerimientos probatorios son, en la práctica de los tribunales, difíciles de superar en relación al criterio del lucro cesante, si ese es el beneficio perdido por el titular del derecho de marcas y patentes. (...) Habrá de probarse que la merma en la disminución de ventas tuvo su causa en el uso ilícito por parte del infractor y su indebida comercialización. Esta situación no se produce cuando se elige el criterio indemnizatorio del beneficio ilícito o la regalía razonable. En estos casos, el criterio de indemnización es más favorable al que lo alega, el dueño de la marca, por cuanto en ellos, los perjuicios han de analizarse desde la óptica de que nadie puede lucrar con la infracción, nadie puede sacar provecho de su dolo o actuar ilícito y el infractor no puede explotar la marca o patente gratuitamente y sin autorización del dueño de las mismas. No obstante lo anterior, tiene otros contratiempos el optar por este camino. Este método exige tanto la prueba del beneficio obtenido por el infractor, como también, la relación causal entre ese beneficio y el uso de la marca. Lo que se quiere por el legislador es que la indemnización que se pida sea la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor gracias al uso ilegítimo y antijurídico de la propiedad industrial”* (BARRIENTOS, Marcelo, “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial”, *Ius et Praxis*, Año 14, N° 1, pp. 132 - 133).

Pues bien, en este proceso constitucional el demandante requirió por el camino que elude la prueba del lucro cesante, pero debe demostrar que el beneficio

obtenido por el infractor se produce por el uso ilegítimo y antijurídico de su patente vigente;

TRIGESIMOPRIMERO: Que para la requirente la aplicación del artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial importa una vulneración de variados derechos y principios constitucionales que iremos definiendo punto a punto. En primer lugar, estima que constituye una infracción a la libre iniciativa económica, asegurada en el artículo 19, numeral 21°, de la Constitución, puesto que la priva de ganancias legítimas. No obstante, a juicio de esta Magistratura, la titularidad de la patente, tanto en los períodos de su vigencia con certificación estatal como en la perspectiva de su eventual nulidad, son cuestiones propias de legalidad y no le compete decidir las a esta Magistratura. Sin embargo, cabe constatar que uno de los límites de la libertad para iniciar actividades económicas es que ésta debe “respetar las normas legales que la regulen” (artículo 19, numeral 21°, inciso primero, de la Constitución). Si ello es un requisito general para el funcionamiento de cualquier empresa, con mayor razón lo es para una empresa del Estado que requiere autorizaciones normativas expresas, de conformidad con el artículo 19, numeral 21°, inciso segundo, de la Constitución. Una de las mejores expresiones de la licitud de la actividad económica es poseer los títulos habilitantes en el ámbito de las invenciones, patentes y marcas. Si aquello es discutido en el fondo, por ahora, la carencia de la certificación oficial de la titularidad de la patente impide a esta Magistratura reconocer derechos habilitantes vulnerando las competencias de las autoridades técnicas llamadas a autorizarla. Por lo mismo, esta Magistratura no puede sino desestimar la existencia de una vulneración de la libertad económica. Ya lo había acreditado el Tribunal en un caso

parcialmente similar, en donde sostuvo que *“el derecho a desarrollar una actividad económica haciendo uso de un derecho de aprovechamiento de aguas, supone necesariamente la adquisición previa de ese derecho. Quien no lo ha obtenido de acuerdo a los procedimientos y requisitos que establece la legislación, no puede invocar un supuesto derecho a ejercer actividades económicas a través de él”* (STC Rol N° 513, considerando 21°). Por tanto, la invocación de la vulneración de la actividad económica requiere, necesariamente, la existencia de los títulos regulares que habilitan para aplicar la técnica inventiva patentada a la actividad minera;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, en lo que dice relación con el derecho de propiedad, el requirente argumenta que el artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial establece un mecanismo confiscatorio y expropiatorio ajeno a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 24°, de la Constitución.

Sin embargo, como lo hemos mencionado, las patentes de invención son el mecanismo lícito de explotación y aprovechamiento económico aplicado a las técnicas industriales. Su vulneración, en primer lugar, produce afectaciones a los derechos de sus titulares. En segundo lugar, la titularidad de la patente es un asunto de mera legalidad y sobre el cual no podemos pronunciarnos ni sugerirla, ni menos asignarla arbitrariamente, careciendo de competencias para ello. Tercero, la sola invocación del artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial, como una libertad del demandante, no lo exonera de su deber de demostrar que el beneficio obtenido por el infractor se ha producido por el uso ilegítimo y antijurídico de su patente vigente, según ya dijimos. Cuarto, que el estatuto naturalmente aplicable, esto es, la propiedad industrial, está sometido a algunas de las reglas básicas del derecho de propiedad, entre

ellas, según lo dispone el artículo 19, numeral 25°, inciso final, de la Constitución, el artículo 19, numeral 24°, inciso segundo, en donde se establece la garantía de que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que se deriven de su función social". Esa ley es, justamente, la Ley de Propiedad Industrial que garantiza los derechos sustanciales de propiedad industrial, así como el procedimiento para su reconocimiento y su reivindicación en caso de infracción. Quinto, que una cuestión despejada es que la norma *per se* y bajo una consideración abstracta pueda ser considerada una vulneración del derecho de propiedad. Más bien todo lo contrario, es el mecanismo de reivindicación del derecho de propiedad, pero de su estatuto propio, esto es, el de propiedad industrial. Sin embargo, tal criterio se sustenta en un análisis de la norma interpretada correctamente, cuestión que puede generar aspectos debatibles respecto de su aplicación concreta. Por lo mismo, debemos acreditar que no existe vulneración del derecho de propiedad tal cual lo reconoce la Constitución;

TRIGESIMOTERCERO: Que, por consecuencia, no cabe sino desestimar la vulneración del artículo 19, numeral 24°, de la Constitución, puesto que ésta se sostiene y vincula con la eventual afectación del derecho de propiedad, que esta Magistratura ha desechado;

TRIGESIMOCUARTO: Que, finalmente, el requirente ha sostenido como infringido el principio de proporcionalidad, que lo asocia a los artículos 1°, 5° y 19, numeral 2°, de la Constitución.

Como es conocido, la Constitución no recoge explícitamente el principio de proporcionalidad, pero los intérpretes constitucionales no pueden sino reconocer manifestaciones puntuales de este principio que devienen

en una consagración general dentro del ordenamiento jurídico. La doctrina ha considerado que este principio se encuentra claramente integrado dentro de los principios inherentes del Estado de Derecho, está en la base de los artículos 6° y 7° de la Constitución que lo consagran, en la prohibición de conductas arbitrarias (artículo 19, numeral 2°) y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos (artículo 19, numeral 26°). Asimismo en el debido proceso y en el reconocimiento de la igual repartición de tributos. (ARNOLD, Rainer, MARTÍNEZ, José Ignacio, y ZÚÑIGA, Francisco, "El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en *Estudios Constitucionales*, Año 10, N° 1, 2012, pp. 86 - 87). Esta Magistratura ha manifestado su presencia en variados preceptos fundamentales y sin realizar un examen exhaustivo, a lo menos, se ha consagrado en el artículo 18, relativo a la proporcionalidad que ha de existir en el trato igualitario entre candidatos de partidos políticos e independientes (STC Rol N° 67). En el artículo 19, numeral 2°, como un parámetro de la igualdad para evaluar la diferenciación (STC Rol N° 986), como criterio de racionalidad de la diferenciación (STC Rol N° 1.448) o como efecto de las consecuencias jurídicas de aplicar determinadas normas (STC Rol N° 1.463). En el artículo 19, numeral 3°, en lo que dice relación al debido proceso en una aplicación proporcional de penas penales, sanciones administrativas y medidas restrictivas. En el artículo 19, numeral 7°, en lo que dice relación con arrestos proporcionales a un objetivo constitucionalmente válido (STC Rol N° 1.518). O la proporcionalidad en la determinación de incrementos de los beneficios a los pensionados en relación con el artículo 19, numeral 18°, de la Constitución (STC Rol N° 790). O variadas sentencias sobre la proporcionalidad de los tributos, propias de los artículos 19, numeral 20°, y

65, numeral 1°. También, en las limitaciones del derecho de propiedad. A lo anterior se suele agregar que el principio de proporcionalidad es estructurante de los estados de excepción constitucional, según lo disponen los artículos 39 y 44 de la Constitución, entre otros. En fin, resulta claro de un examen preliminar el amplio reconocimiento de este principio;

TRIGESIMOQUINTO: Que el análisis de la aplicación de este principio al caso bajo examen debe estar asociado al artículo 19, numeral 2°, según la competencia otorgada por el requirente a esta Magistratura y sin que se haya extendido la argumentación a otras vulneraciones posibles.

En este sentido, el artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial lo hemos interpretado en esta sentencia como un precepto que persigue una finalidad constitucionalmente legítima (evitar la infracción del artículo 19, numeral 25°, de la Constitución). Asimismo, cautela la investigación y desarrollo aplicados a la técnica inventiva.

En cuanto a la determinación adecuada e idónea para incentivar la protección del objetivo constitucional, hay que mencionar que el artículo sí cumple cabalmente con tal propósito, puesto que es un mecanismo efectivo contra la vulneración, sea para prevenirla como para resolver el parámetro en caso de infracción.

En cuanto a si es una medida estrictamente necesaria, existiendo otras alternativas de intervención menos restrictivas sobre los derechos fundamentales de CODELCO, parece pertinente a esta Magistratura no realizar un examen hipotético acerca de cuestiones de mérito. En este sentido, recordamos que se trata de restituir los beneficios que causalmente se han generado por la infracción. Puede haber otras medidas, pero en tal

juzgamiento esta Magistratura prefiere ser prudente en su estimación, dando por cumplida esta dimensión del test de proporcionalidad;

TRIGESIMOSEXTO: Que, finalmente, se trata de aplicar la medida menos lesiva, bajo un criterio de intervención mínima en la dimensión de no afectación de la igualdad ante la ley, que requiere toda medida restrictiva. Esta Magistratura ha sostenido que al sometimiento a la igualdad ante la ley *“debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados”* (STC Rol N° 1.584, considerando 19°).

Esta estimación no la haremos abstractamente en esta sede interpretativa sino que recurriremos a lo sostenido por el propio juez de la instancia en el fallo que aplicó el artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo primero es reconocer en su sentencia una apelación estricta a fallar de conformidad a la ley:

“(…) Que habiéndose solicitado la reparación de lucro cesante en conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo 108, recién citado, esto es, en base a las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de infracción; y acreditada la vulneración de un derecho de propiedad industrial por parte de la demandada, en los términos descritos precedentemente, corresponde establecer a cuánto asciende la utilidad generada por el uso indebido del procedimiento cuyo titular era el demandante.” (Considerando 76°, sentencia del 25 de abril de 2012, del 2° Juzgado de Letras de Calama, Rol C-50763-2009, “Astudillo con Corporación Nacional del Cobre de Chile).

Sin embargo, lo esencial es verificar cómo apreció el principio de proporcionalidad en los siguientes términos:

“(…) Que lo anterior trae aparejado que en la especie no exista correspondencia entre el enriquecimiento del patrimonio del infractor y el empobrecimiento del dueño de la patente infraccionada, existiendo una notable desproporción entre los beneficios obtenidos por el primero y los que previsiblemente hubiera obtenido el segundo; no obstante es la propia ley la que establece la fórmula de cálculo basada en las utilidades mal habidas y no en relación al daño que causó.”

(Considerando 75°, sentencia del 25 de abril de 2012, del 2° Juzgado de Letras de Calama, Rol C-50763-2009, “Astudillo con Corporación Nacional del Cobre de Chile).

Esta apreciación aparece antecedida de una explicación académica que parecería que se justificara en ese contexto y que esta Magistratura también ha explicado en lo relativo a la naturaleza jurídica de la acción indemnizatoria. Sin embargo, el sentenciador manifiesta claramente que ya no puede reconocer un rango indemnizatorio mayor, expresando que se trata de una acción que excede sus competencias:

“(…) Que en cuanto al daño moral impetrado, habiendo optado el actor por que la indemnización de perjuicios por este concepto se determinara igualmente en conformidad a lo señalado en el artículo 108, letra b), de la Ley N° 19.039, y correspondiendo a la aplicación de la norma citada - en mérito de lo ya expuesto- sólo a la determinación del lucro cesante, no puede el suscrito fijar un monto de dinero como ítem indemnizatorio aparte del lucro cesante ya establecido y asentado en razón de

la utilidad generada por la demandada, sin incurrir en vicio de ultrapetita; ya que finalmente no puede pasarse por alto, que circunscribe el actor el monto total requerido por concepto de indemnización, precisamente a aquellas utilidades obtenidas por la demandada y que a juicio del suscrito ya están fijadas dentro del marco respectivo de ganancia de la demanda" (considerando 89°, sentencia del 25 de abril de 2012, del 2° Juzgado de Letras de Calama, Rol C-50763-2009, "Astudillo con Corporación Nacional del Cobre de Chile);

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que, en concepto de esta Magistratura, ha sido el propio juez de la instancia el que ha apreciado la desproporción de las consecuencias jurídicas en este caso; sin embargo, al carecer de las competencias para resolverlo de manera diferente, ha fallado de conformidad a la ley. En consecuencia, esta Magistratura debe cerrar el test de proporcionalidad en sentido estricto que el juez no podía concluir. Se trata de ponderar el bien jurídico que parece excederse en la estimación de la indemnización, pese a la concurrencia de una vulneración de derechos, hasta ahora consagrada bajo reglas de debido proceso;

TRIGESIMOCTAVO: Que esta Magistratura acoge parcialmente el requerimiento basándose en la desproporción de la indemnización resultante de la aplicación de la regla legal del artículo 108, literal b), de la Ley de Propiedad Industrial. Debe excluirse la aplicación de una norma que desmesuradamente acrece, a título de indemnización, beneficios desligados de la relación causal que la debe justificar;

TRIGESIMONOVENO: Que en el caso concreto, con la finalidad constitucionalmente legítima de evitar infracciones a la propiedad industrial, asegurada en el artículo 19, N° 25°, de la Constitución, el artículo 108,

literal b), de la Ley de Propiedad Industrial establece diferenciaciones en el régimen indemnizatorio que, aplicadas a este caso, devienen en consecuencias jurídicas desproporcionadas para el requirente, tal como lo identificó el juez de fondo. No se trata de cuestionar una sentencia del juez de instancia, sino que apreciar en ella que no puede estimar el efecto inconstitucional por ser ajeno a sus competencias, limitándose a describir el desproporcionado resultado. En definitiva, la aplicación del precepto legal, en el sentido que se ha explicado precedentemente, no supera un examen de proporcionalidad estricta, por cuanto permite, a título indemnizatorio, obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la propiedad industrial y el enriquecimiento del requirente directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma. Por lo mismo, se acoge parcialmente el requerimiento, por vulnerar el principio de proporcionalidad basado en el artículo 19, numeral 2°, de la Constitución.

Y VISTO, además, lo prescrito en los artículos 5°, 6°, 7° y 19, N°s 2°, 3°, 21°, 24° y 26°, de la Constitución Política de la República y en las normas pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

Que se acoge el requerimiento deducido a fojas 1, sólo en cuanto se declara inaplicable a la gestión pendiente el artículo 108, letra b), de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada a fojas 96. Ofíciase al efecto a la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake e Iván Aróstica Maldonado previenen que concurren a la sentencia, en relación al rechazo de la impugnación contra el artículo 48 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo texto consolidado se consagra en el DFL N° 3, del Ministerio de Economía, de 2006, pero sin compartir lo expresado en el considerando vigesimotercero de la sentencia precedente.

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado y señora María Luisa Brahm Barril previenen que concurren a la sentencia, en cuanto declara la inaplicabilidad del artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Intelectual, porque efectivamente su aplicación resulta en una desproporción, al permitir que acrezcan al demandante, a título de indemnización, beneficios desligados de la relación causal que la debe justificar.

Siendo de añadir que la desproporción se hace todavía más patente, cuando se observa que dicha norma fue aplicada a los solos efectos de fijar el monto o cuantía de una indemnización punitiva, sin contemplar -atendidas las circunstancias del caso- una instancia judicial previa donde acreditar la comisión de una efectiva "infracción" a la legislación concernida por parte de la demandada (como aquella que prevé la propia Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 52, letra d).

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, quienes estuvieron por rechazar en todas sus partes el requerimiento por las consideraciones siguientes:

1°. Que el requerimiento impugna dos preceptos legales: los artículos 48 y 108, letra b), de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. Los Ministros que suscriben este voto disientirán sólo de lo resuelto

respecto del segundo de los preceptos aludidos. Así, en el presente voto se fundamentará el rechazo del requerimiento en lo concerniente al artículo 108, letra b), para lo cual, en una primera parte, se explicará la racionalidad del sistema de ejecución y cumplimiento de los derechos de propiedad industrial, con especial énfasis en el artículo recién indicado. En la segunda parte, se analizará la compatibilidad con la Constitución del artículo 108 letra b), para lo cual se distinguirán dos temas. Primero, se abordará el asunto relativo a la admisibilidad constitucional de que el artículo 108, letra b), cumpla, también, una función disuasiva. Y, segundo, se examinará el tema de la proporcionalidad de dicho precepto legal, para lo cual se expondrán algunas consideraciones acerca de por qué, en este caso, no existe un problema sobre el particular y, por consiguiente, no hay afectación del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho de propiedad y del derecho a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica;

I.- RACIONALIDAD DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y, EN ESPECIAL, DEL SISTEMA DE TRIPLE CÓMPUTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2°. Que, el impugnado artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial, consagra, en otras palabras, la obligación a que puede estar sujeto quien viola la ley de pagar una suma de dinero a la víctima del ilícito, por un monto equivalente a los beneficios ilícitamente obtenidos que tengan como causa la infracción cometida;

3°. Que dicho artículo impugnado se enmarca dentro de lo que es el sistema de protección del derecho de propiedad sobre una invención. Sin mecanismos de protección, el importante beneficio que para la sociedad tienen las invenciones se vería desincentivado por la

naturaleza no excluible de este tipo de bienes: una vez producido y conocido el invento, cualquiera podría beneficiarse del mismo sin necesidad de remunerar al autor. Un invento genera externalidades positivas para la sociedad y, por lo mismo, ésta debe proporcionar los incentivos para su producción. Éste es un asunto que va más allá de la protección de un bien privado poseído por un individuo;

4°. Que en el centro del diseño legislativo impugnado por el requirente está la idea de lograr la observancia (ejecución y cumplimiento) de la protección legal asignada al inventor. En esta materia no existe un organismo público que fiscalice y persiga el cumplimiento de la ley. El sistema de ejecución y cumplimiento se basa en el esfuerzo de los particulares, no de una entidad pública que busque la aplicación de sanciones públicas a los infractores;

5°. Que, coincidentemente con lo recién manifestado, la opción establecida en dicho artículo se centra, fundamentalmente, en quienes infringen o buscan infringir la ley que protege este tipo de propiedad industrial. En efecto, la norma impugnada pretende no sólo impedir que quien cometió el ilícito pueda aprovecharse de los beneficios derivados de la infracción por él cometida (principio general del derecho de fuerte contenido ético), sino, también, contribuir a la disuasión de conductas violatorias de la ley en este tipo de materias. Por consiguiente, el artículo 108, letra b), consagra la obligación del infractor de pagar una suma de dinero que va más allá de una finalidad meramente compensatoria de los daños que a la víctima pudo ocasionarle la infracción;

6°. Que si el sistema descansara sólo en la compensación precisa del daño, el efecto disuasorio puede

ser insuficiente. En efecto, si la compensación del daño fuera inferior a la ganancia esperada o a alguna aproximación de la misma, los potenciales infractores podrían verse incentivados a cometer este tipo de ilícitos. Uno de los objetivos que busca una regla como la del artículo impugnado es evitar (aunque sea en parte) que, por ser los beneficios mayores que los costos, se generen incentivos para violar los derechos de aquellos legalmente protegidos;

7°. Que, por el contrario, si el daño o perjuicio es mayor que la ganancia ilícita (las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción), lo esperable es que el monto del pago se ajuste a algún parámetro de daño, como en el caso de las letras a) y c) del artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial;

8°. Que, a mayor abundamiento, para que el efecto disuasorio sea más efectivo, la letra c) del artículo 106 de la mencionada ley consagra la sanción de publicidad negativa ("la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección del demandante."). En este caso, la ley busca disuadir apuntando al menoscabo de la reputación del infractor, con el consiguiente costo involucrado;

9°. Que el Artículo 48, por su parte, brinda seguridad ante la publicidad de las memorias explicativas, dado el riesgo que implica para el autor del invento el aprovechamiento de su idea por parte de "parásitos" o "free-riders" (es decir, de los que se benefician del esfuerzo ajeno sin pagar). Como se acaba de plantear, sin la existencia de protección legal durante el período de tramitación de la patente, podría existir un aprovechamiento de terceros parásitos que perjudique el goce de los frutos del invento;

10°. Que, en consecuencia, se está en presencia de un sistema que tiene lógica desde el punto de vista de la ejecución y cumplimiento de una legislación que protege no sólo intereses particulares, sino que redundará en beneficios para la sociedad;

II. - COMPATIBILIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 108, LETRA b), DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

II.A). - Acerca de la admisibilidad constitucional de que el artículo 108, letra b), cumpla una función disuasiva.

11°. Que es efectivo que la norma impugnada se aleja de los estándares habituales en materia de responsabilidad civil. Sin embargo, esto no transforma en inconstitucional al artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial;

12°. Que, asimismo, el hecho que una norma tenga, entre otras, una función disuasoria, no la transforma, necesariamente, en una pena. Y, aunque así se considerase, no puede sostenerse que las de carácter civil deben tener el mismo tratamiento constitucional que aquellas de carácter público. Y, aunque así también se estimase, no se aprecia, en este caso concreto, que se afecten las exigencias constitucionales que sobre las penas dispone la Constitución en el artículo 19, N° 3°, algo que, además, no se ha alegado en el requerimiento. No consideramos acertado, por último, el planteamiento de que sólo el Estado puede, desde el punto de vista constitucional, imponer y beneficiarse de la aplicación de normas civiles que tengan consecuencias pecuniarias negativas con una finalidad (en parte) disuasoria, como ocurre con la norma impugnada;

13°. Que, por último, tal como se ha manifestado en el voto de mayoría, éstas son materias en las que

corresponde tener deferencia con el legislador, más aún cuando éstas constituyen un sistema que no carece de racionalidad, tal como se ha expuesto más arriba;

II.B).- Acerca de la proporcionalidad del artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial.

14°. Que, el sustento argumental del requerimiento descansa sobre la alegación de que existe una vulneración al principio de proporcionalidad, lo cual conlleva, según la requirente, a una infracción al derecho constitucional a la igualdad ante la ley (artículo 19, N° 2°) y, consiguientemente, a la libertad para desarrollar una actividad económica (artículo 19, N° 21°) y al derecho de propiedad (artículo 19, N° 24°). En tal sentido, parece reconocerse que el mecanismo establecido en el artículo 108, letra b), tiene una finalidad u objetivo legítimo y que, además, es idóneo para cumplir con el objetivo de la norma. No obstante, se plantea que dicho mecanismo no es necesario, pues existiría, al menos, otra alternativa menos intrusiva o intervencionista, y que, en todo caso, el mecanismo legal impugnado da lugar a una intervención de carácter excesivamente grave en relación a la gravedad, urgencia o necesidad del objetivo buscado;

15°. Que, en efecto, se plantea por la requirente que la norma impugnada, al fijar como parámetro el beneficio para el infractor y no el daño para la víctima, estaría generando una afectación excesiva para el patrimonio y para el desarrollo de la actividad económica del presunto infractor. Así, para dejar indemne a la víctima se estaría obligando al infractor a pagar una cantidad excesiva. En el mismo sentido, pero desde otra óptica, se critica la ausencia de proporcionalidad entre lo que recibiría la víctima y el *quantum* del daño o perjuicio provocado por la infracción. En último término,

se ilustra la gravedad de la intervención por aplicación del artículo 108, letra b), en la no consideración por el juez del fondo de una serie de elementos fácticos, lo cual, como se explicará más adelante, son apreciaciones aún no zanjadas respecto de las cuales no le corresponde a este Tribunal pronunciarse;

16°. Que, en opinión de estos Ministros, el análisis que la requirente efectúa acerca de la proporcionalidad de la norma impugnada yerra, debido, en primer lugar, a una equivocada consideración de cuál es la razón de ser de la norma y, en segundo lugar, a una errada apreciación de cuáles son los niveles de deferencia con el juez del fondo subyacentes en una acción de inaplicabilidad como la intentada;

17°. Que, en lo que respecta a la equivocada consideración de cuál es la legítima razón de ser de la norma, es posible sostener que la argumentación de la requirente parte de la base de que el artículo 108, letra b), debe analizarse bajo la óptica de los criterios generales de responsabilidad extracontractual, esto es, el cumplimiento de una función compensatoria del daño infligido a la presunta víctima. Por el contrario, y tal como se ha explicado previamente, el artículo impugnado tiene, primordialmente, una doble función: (i) remediar la situación de enriquecimiento ilegítimo del infractor por medio de la restitución de los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción cometida, evitándose, así, que quien comete un ilícito saque provecho de su comportamiento reprochable; y (ii) disuadir o desincentivar la comisión de actos violatorios de los derechos que protegen al inventor de una patente;

18°. Que al sostenerse equivocadamente, en nuestra opinión, que la racionalidad del sistema opcional del artículo 108 descansa en la satisfacción de un imperativo

meramente compensatorio o reparatorio, se da lugar a conclusiones como las del voto de mayoría, el cual señala que la aplicación del precepto legal impugnado “no supera un examen de proporcionalidad estricta, por cuanto permite, a título indemnizatorio, obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la propiedad industrial y el enriquecimiento del requirente directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma.” (Considerando trigesimonoveno);

19°. Que, en lo concerniente a la errada apreciación de cuáles son los niveles de deferencia con el juez del fondo subyacentes en una acción de inaplicabilidad como la intentada, es posible advertir que la argumentación de la requirente funda gran parte de la severidad del impacto negativo (gravedad de la intervención) en eventuales errores del juez del fondo en la interpretación de la norma impugnada y en la apreciación de los hechos. Así, pues, se argumenta a favor de la requirente que “salta a la vista que la determinación del daño basada en las utilidades obtenidas por el infractor, pasa por alto el hecho de que dichas utilidades pueden originarse en un conjunto de actividades, y no sólo en la infracción de una patente. Tal es el caso de lo ocurrido en el asunto que nos ocupa, y no considerar este hecho conlleva una evidente desproporción en sentido estricto en la intervención del principio de igualdad ante la ley, del derecho a desarrollar actividades económicas y del derecho de propiedad de Codelco” (fojas 514 y, en el mismo sentido, ver, también, lo expuesto a fojas 19);

20°. Que en opinión de estos Ministros dicha argumentación, en primer lugar, pasa por alto el texto íntegro de la norma impugnada, en la cual se dispone que

la indemnización podrá determinarse según “[l]as utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción” (énfasis agregado). Y, en segundo lugar, en el evento de que el juez del fondo no haya considerado el hecho de que las utilidades obtenidas por el infractor pueden originarse en un conjunto de actividades y no sólo en la infracción de una patente, se estaría ante un tema de interpretación de la norma aplicada o ante un asunto de apreciación de la prueba sobre los hechos, situaciones, ambas, que son de exclusiva competencia de los jueces del fondo y cuya determinación final se encuentra aún pendiente. En este sentido, la afirmación del Juez de la instancia de que existe “una notable desproporción entre los beneficios obtenidos por el primero y los que previsiblemente hubiera obtenido el segundo” (considerando 75° de la sentencia, rol N° C-50763-2009, del 2° J.L. de Calama) es un juicio de valor emitido sobre la base de un cálculo monetario aún en discusión y que no constituye un parámetro en base al cual deba apreciarse la proporcionalidad.

21°. Que, tal como lo ha manifestado esta Magistratura, “no le corresponde [al Tribunal Constitucional], en el examen que debe realizar de esta acción [de inaplicabilidad], emitir pronunciamiento alguno respecto de las decisiones adoptadas por el tribunal que conoció o está conociendo de la gestión, ni en torno a las consideraciones que el juez *a quo* tuvo al resolver un asunto, por equivocadas que éstas pudieran haber sido.” (STC, rol N° 1564, considerando 8°). Lo que evalúa esta Magistratura, en definitiva, no es la eventual aplicación incorrecta o abusiva de la norma impugnada que pudiese efectuar el juez del fondo, lo que corresponderá ser corregido a través de los diversos recursos que contemplan las leyes del procedimiento (STC,

rol N° 1416). El examen relevante es si el precepto legal impugnado, rectamente aplicado, infringe o no la Constitución (STC, rol N° 1849);

22°. Que, por tanto, consideramos que el precepto legal impugnado no atenta en contra del derecho constitucional: a que la ley no establezca diferencias arbitrarias (artículo 19, N° 2°), a la libertad para desarrollar actividades económicas (artículo 19, N° 21°), y a la integridad patrimonial o derecho de propiedad (artículo 19, N° 24°). Consiguientemente, si la norma impugnada no vulnera los derechos constitucionales recién aludidos, tampoco se vislumbra una infracción a los otros artículos de la Constitución cuya infracción se alega (artículos 1°, 5° y 19 N° 26), mas no se fundamenta;

23°. Que, en consecuencia, en mérito de todo lo anterior y de lo preceptuado, además, en los incisos primero, número 6°, e inciso decimoprimer, de la Constitución Política de la República, así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, estos Ministros están por rechazar en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1, disintiendo, parcialmente, de lo resuelto.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Carlos Carmona Santander y Domingo Hernández Emparanza, quienes estuvieron por rechazar el presente requerimiento por las siguientes razones:

1°. Que en el presente requerimiento CODELCO solicita la inaplicabilidad de dos preceptos de la Ley de Propiedad Industrial (artículos 48 y 108, letra b), en el marco de un juicio por indemnización de perjuicios iniciado en su contra. El tribunal de primera instancia acogió la demanda, condenando a la requirente a pagar la

suma de catorce millones de dólares. La causa se encuentra apelada por CODELCO.

CODELCO sostiene que las normas cuestionadas son una verdadera confiscación de utilidades, en que la patente objeto de la controversia en la gestión pendiente, no estuvo involucrada. Los preceptos impugnados, afirma, generan un efecto desproporcionado y retroactivo;

2°. Que para estos disidentes, no hay un problema de constitucionalidad involucrado en el presente requerimiento, sino que uno de legalidad definido por el marco jurídico aplicable a la patente de invención objeto de la controversia.

En efecto, recordemos que la patente de invención se pidió en mayo de 2002, y se concedió en junio de 2009. En el año 2005, se dictó la Ley N° 19.996, que introdujo importantes cambios a la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial establece que la protección de la patente se otorga a contar de la fecha en que se presentó la solicitud. Esta norma estaba en el texto original de la Ley N° 19.039.

Por su parte, el artículo 108 vigente, fue introducido por la Ley N° 19.996, publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005, y permite demandar de indemnización de perjuicios si el titular de la patente de invención se considera lesionado, por las *“utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción”*;

3°. Que el problema se torna relevante atendido que mientras se encontraba en curso el procedimiento administrativo destinado a obtener la patente, se dictó una ley. Antes de esa ley el sistema de protección de la patente era la exclusividad para producir, vender o

comercializar el invento (artículo 49) y las multas a beneficio fiscal para quienes maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan, un invento patentado, o imiten o hagan uso de él (artículo 52). La Ley N° 19.966 agregó a este sistema de protección las demandas civiles para que cese el uso ilegítimo (artículo 106), para obtener medidas cautelares (artículo 112, 113) y para obtener indemnización de perjuicios (artículo 108);

4°. Que consideramos que existen dos maneras de definir el régimen jurídico que resuelve el problema planteado.

Una fórmula de resolver el conflicto, es la que siguió el juez de instancia. Este hizo un distingo. Para los efectos del plazo de duración de la patente, y para la formalidad de los actos que recaen sobre la patente, aplicó el estatuto de 1991. A esa época las patentes duraban 15 años y se necesitaba escritura pública para dichos actos. Sin embargo, para los efectos del sistema de protección, aplicó el estatuto del 2005, modificado por la Ley N° 19.996.

Esto último lo hace sobre el siguiente razonamiento. Como la protección de la patente es *"a contar de la fecha en que se presenta la solicitud"* (artículo 48), y el artículo 108 introducido por la Ley N° 19.996 es parte de ese régimen de protección, este también se aplica desde la fecha de la solicitud.

En el caso concreto, eso significa que se aplica el régimen indemnizatorio introducido el 2005, a contar del 2002;

5°. Que otra fórmula de resolver el conflicto, es construir el régimen jurídico aplicable a la situación, no a partir del artículo 48, sino a partir de las normas de transición de la Ley N° 19.996.

En efecto, el artículo 2° transitorio de dicho cuerpo legal, establece la transición aplicable a las normas que contiene.

Esa transición se construye sobre la base de un distingo. Por una parte, para las solicitudes en trámite, se aplican las normas vigentes al momento de su presentación. Por la otra, para las nuevas solicitudes, se aplican las nuevas disposiciones.

La primera regla se encuentra establecida en el inciso primero del artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.996. Dicho precepto establece: *“las solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentación”*.

Por su parte, el inciso tercero de dicho artículo transitorio, dispone: *“No obstante, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposición pendiente, modelos de utilidad o diseños industriales, podrán formular una nueva solicitud que se ajustará a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendrá la prioridad de la solicitud original.”*;

6°. Que, como se observa, el inciso primero del artículo 2° transitorio, señala que el marco jurídico que rige a las solicitudes en trámite, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 19.966, son *“las normas vigentes al momento de su presentación”*. El mandato legal abarca las normas sustantivas y procesales;

7°. Que la importancia de dicha regla es que conforme a ella deba aplicarse el artículo 108, que introduce a la ley de Propiedad Industrial.

La consecuencia práctica de lo anterior, es que el artículo 108 no se aplica conforme a la regla del artículo 48, sino de acuerdo a lo establecido en dicha disposición transitoria. Lo contrario implicaría introducir un régimen retroactivo no previsto en el régimen transitorio de la Ley N° 19.966;

8°. Que, entonces, existen dos interpretaciones posibles para la aplicación del artículo 108 al caso en cuestión. Una, es hacerlo en base al artículo 48; la otra es hacerlo conforme al artículo 2° transitorio. Hay, por tanto, un problema de legalidad, propio de los jueces del fondo;

9°. Que el problema de constitucionalidad alegado por CODELCO se construye sobre la aplicación retroactiva y desproporcionada del artículo 108. Sin embargo, existe una interpretación que no hace aplicable dicho precepto, como ya se demostró.

Al ser así, de un lado, el juez del fondo tiene alternativas interpretativas disponibles para una solución justa aplicable al caso. Optar por una implica introducirse en las facultades propias de dichos jueces. Del otro, hay una interpretación que hace conciliable el precepto impugnado con la Constitución. Rige, en consecuencia, plenamente el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Ello hace inviable acoger la inaplicabilidad por no ser un medio necesario para resolver el fondo de la controversia;

10°. Que, en mérito de lo anterior, estos disidentes consideran que debe rechazarse el presente requerimiento, por existir un conflicto de interpretación y aplicación de leyes en el tiempo, más que un problema de constitucionalidad.

Redactó la sentencia el Ministro señor Gonzalo García Pino; las prevenciones, los Ministros que, respectivamente, las suscriben; la primera disidencia, el Ministro señor Juan José Romero Guzmán, y la segunda, el Ministro señor Carlos Carmona Santander.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 2365-12-INA.

SRA. PEÑA

SR. BERTELSEN

SR. VODANOVIC

SR. CARMONA

SR. ARÓSTICA

SR. GARCÍA

SR. HERNÁNDEZ

SR. ROMERO

SRA. BRAHM

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora Marisol Peña Torres, y por sus Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Carlos Carmona Santander, Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino,

Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán y
señora María Luisa Brahm Barril.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,
señora Marta de la Fuente Olguín.