Santiago, catorce de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 3 de abril del año 2013, a fojas 1, Francisco Allendes Barros, en representación de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., 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 Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.*", de que conoce el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte, bajo el Rol N° C-3-2012.

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 Quebrada Blanca que, en enero de 2012, fue demandada de indemnización de perjuicios por Milton Astudillo Capetillo, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, por la supuesta vulneración de su patente N° 45.180.

La demanda se funda, entre otros, en los preceptos impugnados de inaplicabilidad, y sostiene que Quebrada Blanca 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), solicitando el actor la suma de más de 78 mil millones de pesos a título de indemnización, constituyendo ésta la gestión pendiente que se encuentra en estado de recibirse a prueba, y actualmente suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional a fojas 197, y en la cual estima la requirente que los preceptos impugnados constituyen normas *decisoria litis*.

En la especie, además, es debatido en la gestión *sub lite* si la tecnología del *remining* forma parte o no de la patente del señor Astudillo, e incluso Quebrada Blanca ha demandado la nulidad de la patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI-, en un proceso que se encuentra pendiente en paralelo.

En cuanto al conflicto constitucional y a los vicios de inconstitucionalidad invocados, señala Quebrada Blanca 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, se infringen 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 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 la requirente de su propiedad sobre las utilidades, constituyendo ello una confiscación de su patrimonio, sin una ley general que autorice la expropiación y que garantice una indemnización pertinente.

El artículo 108, letra b), al establecer un régimen confiscatorio y expropiatorio de las utilidades legítimas de Quebrada Blanca, además, infringe el numeral 26° del artículo 19 de la Constitución, 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, la norma cuestionada infringe normas constitucionales que en su conjunto consagran los principios de proporcionalidad y de irretroactividad de los preceptos desfavorables o restrictivos.

En efecto, fundado en el artículo 48 de la misma ley de propiedad industrial, el juez podría aplicar en forma retroactiva el artículo 108, letra b), en circunstancias que este último 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° 2° y 22°, de la Carta Fundamental, al intervenir en forma desproporcionada los derechos constitucionales de

Quebrada Blanca 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, sobre lo cual este Tribunal Constitucional ha hecho extensivos principios penales al ámbito de la potestad sancionadora de la Administración, reconociendo la irretroactividad de lo desfavorable. Además, se estaría en presencia de derechos adquiridos de Quebrada Blanca, 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 Quebrada Blanca, 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, a Quebrada Blanca le asiste el derecho a la irretroactividad del nuevo sistema indemnizatorio establecido por el artículo 108, letra b) de la Ley de Propiedad Industrial, pues este régimen indemnizatorio no existía al momento en que el señor Astudillo solicitó su patente. Aplicar retroactivamente el artículo 108, letra b) sería contrario a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad de Quebrada Blanca, 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 la actora.

La Primera Sala de esta Magistratura -a fojas 185 y 253 respectivamente-, admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento.

A fojas 260, se confirió a los órganos constitucionales interesados y a Milton Astudillo Capetillo, en su calidad de parte en la gestión en que incide, el plazo de 20 días para sus observaciones sobre el fondo del requerimiento.

Con fecha 31 de mayo de 2013, a fojas 268, los abogados Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín y Ruggero Cozzi Elso, en representación de Milton Astudillo Capetillo, formulan dentro de plazo sus observaciones al requerimiento, instando por el rechazo del mismo en todas sus partes, con costas.

Parten por hacer presente que, con todos los antecedentes a la vista, el tribunal puede volver a discutir acerca de la admisibilidad del requerimiento. Así, postulan que el requerimiento debe ser declarado inadmisibile, primero, en virtud del numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, en cuanto plantea cuestiones de hecho, relativas a la prueba en la gestión pendiente. Afirma el requirente que se le privaría de todas sus utilidades, sin embargo, el artículo 108, letra b), impugnado, prescribe que deben determinarse únicamente las utilidades que fueron consecuencia de la infracción, debiendo el juez del fondo ponderar la prueba al efecto; segundo, en virtud del numeral 6° del artículo 84, toda vez que al postular la requirente que la aplicación en la gestión del artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial, serviría de aparente fundamento para la aplicación retroactiva del artículo 108, letra b), de la

misma ley, lo que sería inconstitucional, en realidad está aludiendo a cuestiones de mera legalidad y de aplicación de la ley en el tiempo, que son, asimismo, cuestiones de resorte exclusivo del juez del fondo; y tercero, por configurarse la causal del numeral 5° del artículo 84, en relación con el artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que este precepto no resulta decisivo en la resolución de la gestión pendiente. En efecto, aun cuando este precepto se declarara inaplicable, el supuesto efecto retroactivo de la indemnización, se produciría de todas maneras, por aplicación de los artículos 39, 49 y 52 de la Ley de Propiedad Industrial, no impugnados, que protegen la patente desde la fecha de su solicitud.

A continuación se alude al régimen de la propiedad industrial en Chile y su protección constitucional, contenida principalmente en el artículo 19, N° 25°, de la Carta Fundamental, así como en diversos tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Desde la discusión en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución quedó meridianamente claro que la propiedad industrial tiene una naturaleza especial, distinta de la propiedad común. Esa especialidad viene dada por el carácter eminentemente temporal de la propiedad industrial y porque protege bienes que no son estrictamente patrimoniales. Además, el régimen de la propiedad industrial acepta que el inventor tiene derechos sobre su invento desde su creación, de modo que la patente consiste en el reconocimiento del Estado de ese derecho anterior.

Luego, en materia de propiedad industrial el constituyente ha reconocido expresamente en el artículo 19, N° 25, la autonomía del legislador para regularla, a través de normas y principios propios, diferentes de la propiedad común. Así, el año 1991 se promulgó la Ley de

Propiedad Industrial que regula la concesión de patentes así como su observancia. Posteriormente, esta ley se ha modificado para adecuar nuestra legislación interna a los estándares internacionales de propiedad industrial.

Del mismo modo, se agregó por la Ley N° 19.996 de 2005, el artículo 108, letra b), en su texto impugnado, para dar cumplimiento al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio. La introducción de esta norma tuvo dos objetivos: adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales, y corregir las dificultades que existían en relación a la prueba del daño por infracción a la propiedad industrial, aceptando así expresamente la reparación por concepto de los beneficios obtenidos por el infractor, conforme al Acuerdo Internacional recién aludido y sobre la base del enriquecimiento injusto del infractor.

Así, el artículo 108 recoge lo que internacionalmente se conoce como "*regla del triple cómputo*", que contempla una indemnización del lucro cesante propiamente tal (letra a) del artículo 108) y dos acciones por enriquecimiento injusto (letras b) y c) del artículo 108). Luego el artículo 108, letra b), que determina el cálculo de la indemnización sobre la base de las utilidades obtenidas por el infractor a consecuencia de la infracción, es una expresión del principio de que nadie puede lucrar de su propia infracción, y constituye una regulación del enriquecimiento sin causa y no propiamente una indemnización, pues no persigue resarcir los perjuicios sino evitar que un patrimonio se enriquezca ilícitamente, por lo que se ordena el desplazamiento patrimonial de lo ilícitamente obtenido, facilitando el trabajo del juez. Por lo tanto, en la especie no es aplicable el principio de irretroactividad

de la pena que invoca la requirente, pues no nos encontramos frente a una pena ni a una multa.

Tampoco es efectivo que la norma del artículo 108, letra b) implique la restitución de todas las utilidades del infractor, sino sólo se trata de aquellas obtenidas como producto de la infracción, como lo expresa el tenor literal del precepto. Luego, la inconstitucionalidad de este precepto no puede sustentarse en una eventual aplicación incorrecta o abusiva del mismo por el juez de la instancia, pues ello no es de resorte de este Tribunal Constitucional. Lo anterior determina el absurdo del argumento de la requirente en cuanto a que se le privaría de todas sus utilidades.

Por otro lado, se debe reconocer la autonomía del legislador para establecer el régimen de responsabilidad y la fijación de la indemnización de perjuicios, en la medida que se ajuste a la Constitución, como ocurre en la especie y como lo ha reconocido esta Magistratura Constitucional. Así, deben desestimarse las alegaciones de la actora en orden a que el artículo 108, letra b), establecería una indemnización sin fines estrictamente reparatorios.

Por otro lado, sostiene que la aplicación del artículo 48 de la Ley de Propiedad Industrial tampoco produce efectos inconstitucionales. En efecto, los reproches a esta norma se refieren a conflictos de mera interpretación legal. No obstante ello, esta Magistratura ha declarado que no existe propiedad sobre la legislación existente al momento de iniciar una actividad económica, y que el legislador puede cambiar las condiciones de ejercicio de un derecho. Luego, Quebrada Blanca no puede invocar la seguridad jurídica, desde que ha cometido una actuación ilícita.

En todo caso, el referido artículo 48 no produce efecto retroactivo, sino que se trata del efecto inmediato de la ley nueva, que se aplica a hechos y situaciones jurídicas acontecidas bajo su vigencia, siendo ésta la regla general, de modo que las situaciones jurídicas nacidas antes de la vigencia de la nueva ley, igualmente se rigen por ésta.

El señor Astudillo presentó su solicitud de patente en mayo de 2002, y le fue otorgada en junio de 2009. En el tiempo intermedio, el año 2005, entró en vigencia el artículo 108, letra b), de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo la posibilidad de elegir el sistema especial de valuación del lucro cesante en caso de acciones de perjuicios contra el infractor de una patente, sea que ésta se encuentre en trámite o ya constituida.

Además, Quebrada Blanca no pudo obtener derechos sobre utilidades producidas a consecuencia de la infracción de una patente ajena, lo que confirma que no existe aplicación retroactiva del artículo 108, letra b). Y el propio artículo 48 dispone la protección provisional de la patente, desde su solicitud hasta su otorgamiento, que sólo vino a confirmar dicha protección, lo que permite sostener que tampoco existe retroactividad.

Se concluye señalando que Quebrada Blanca no puede invocar derechos sobre utilidades mal habidas, obtenidas en forma ilegítima, pues dichas utilidades no tienen protección constitucional, sobre la base de que nadie puede aprovecharse de su propia conducta ilícita y de que no se trata del ejercicio legítimo de derechos, por lo que en definitiva no existe en la especie vulneración alguna de los numerales 24°, 26°, 2° y 21° del artículo 19 de la Constitución.

A fojas 329, se ordenó traer los autos en relación y agregarlos en el Rol de Asuntos en Estado de Tabla.

A fojas 316, 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 387, se tuvo por acompañado un informe en derecho y otros documentos por parte de la requirente.

A fojas 330 se decretó la agregación preferente de la presente causa 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 Pedro Pablo Gutiérrez Philippi, por la requirente Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., y Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín, 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 Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., en autos Rol N° 4803.

Dicha medida para mejor resolver se tuvo por cumplida con fecha 8 de julio de 2013 y, conforme consta del certificado de fojas 467, 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°. En primer 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, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 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. 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 requirente- y del respeto al contenido esencial de los derechos, puesto que aparece protegiendo meras expectativas del demandante de perjuicios respecto de derechos consolidados del 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 Quebrada Blanca 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, siendo Quebrada Blanca 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, 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 del expediente Rol 2.365). 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;

VIGESIMOCUARTO: 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";*

VIGESIMOQUINTO: 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 19.996 y, especialmente, su modalidad de normas transitorias. Expresamente, el artículo 2° transitorio de la Ley 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;

VIGESIMOSEXTO: 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, medidos 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 Quebrada Blanca impugnando este artículo, se desestima plenamente;

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

VIGESIMOSÉPTIMO: 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 Díez-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;

VIGESIMOCTAVO: 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");

VIGESIMONOVENO: 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;

TRIGÉSIMO: Que para el 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 lo 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). 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;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, en lo que dice relación con el derecho de propiedad, la 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;

TRIGESIMOSEGUNDO: 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;

TRIGESIMOTERCERO: 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;

TRIGESIMOCUARTO: 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 Quebrada Blanca, 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;

TRIGESIMOQUINTO: 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°);

TRIGESIMOSEXTO: Que, en concepto de esta Magistratura, la desproporción de las consecuencias jurídicas en este caso es manifiesta, de tal forma que independiente de la decisión que adopte el juez de instancia, este Tribunal debe cerrar el test de proporcionalidad en sentido estricto que el juez no podrá concluir, tal como se resolvió en STC Rol N° 2.365, considerandos 36° y 37°. 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;

TRIGESIMOSÉPTIMO: 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;

TRIGESIMOCTAVO: 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. 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 197. Oficiése al efecto al Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte.

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 podría aplicarse 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 disentirán 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 redundando 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, un planteamiento que sostenga 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, el argumento subyacente de la requirente es que 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 trigesimoctavo);

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, la requirente argumenta que “la determinación del daño basada en las utilidades obtenidas por el supuesto infractor, pasa por alto el hecho de que dichas utilidades pueden originarse en un conjunto de otras actividades que participan en el proceso productivo, y no sólo en la infracción de una

patente" (fojas 18). Como consecuencia, el no considerar esta circunstancia daría lugar, según la requirente, a una indudable desproporción en cuanto al principio de igualdad ante la ley, y como se desprende del resto del requerimiento, al derecho a desarrollar actividades económicas y al derecho de propiedad;

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.

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° 22), 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 Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 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, y que se encuentra pendiente en primera instancia ante el Juzgado de Letras de Pozo Almonte.

Quebrada Blanca 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, consiste en hacer un distingo, aplicando el estatuto del año 1991 para los efectos del plazo de duración de la patente (15 años) y la formalidad de los actos que recaen sobre ella (se requiere escritura pública), pero aplicando el estatuto del año 2005, modificado por la Ley N° 19.996, para los efectos del sistema de protección de la patente. Esto último significa que 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, esta fórmula permitiría al juez aplicar 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 distinguo. 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 Quebrada Blanca 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; la prevención, los Ministros que la 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.

Ro1 N° 2437-13-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.