

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

A fojas 121: a lo principal y al primer otrosí, estese a lo que se resolverá a continuación; al segundo otrosí, por acompañado el disco compacto que contiene la versión electrónica de la contestación; y, a los otrosíes tercer y cuarto, téngase presente.

A fojas 159: a lo principal, atendido que los argumentos expuestos no desvirtúan lo resuelto a fojas 150, no ha lugar; y, al otrosí, por cumplido lo ordenado a fojas 150. Por acompañados, con citación.

Se resuelve derechamente la presentación de fojas 113: a lo principal y al primer otrosí, estese a lo que se resolverá a continuación; al segundo otrosí, por acompañado, con citación; y, a los otrosíes tercer y cuarto, téngase presente.

VISTOS:

1. Que a fojas 19, el 5 de noviembre de 2015, Synthon Chile Limitada (en adelante, "Synthon") interpuso una demanda en contra del Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante, "TPI") y de Millennium Pharmaceuticals, Inc. (en adelante, "Millennium"). La actora funda su acción en que: (i) el 12 de mayo de 2011 el TPI concedió a Millenium la patente N° 47.417 referida al principio activo Bortezomib, invocando como prioridad una solicitud europea; (ii) esta patente habría sido concedida como patente de reválida, esto es patentes que se solicitan en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, las que sólo se otorgarían por el tiempo que falte para que expire el derecho en el país en que se solicitó o se obtuvo la patente; (iii) la Ley N° 19.996, de 11 de marzo de 2005, modificó la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial derogando la institución de las patentes de reválida; (iv) la Ley N° 20.160, de 26 de enero de 2007, modificó la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial consagrando la institución de la protección suplementaria para aquellas solicitudes de patentes de invención cuya tramitación exceda 5 años y cuyo otorgamiento tardó se deba a demoras injustificadas por la autoridad. Agrega que la petición de protección suplementaria se realiza ante el TPI sin solemnidades de publicidad; sin procedimiento de oposiciones; sin la posibilidad de apelación por parte de terceros y que, en los hechos, se ha impedido la presentación de escritos por parte de terceros; (v) Millennium habría solicitado una protección suplementaria de la patente N° 47.417, la que, pese al informe en contrario del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, habría sido concedida por el TPI el 5 de noviembre de 2012; (vi) Synthon afirma que el otorgamiento de la protección suplementaria

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

configuraría un ilícito de abuso de patente, ya que tanto la petición como la concesión de extensión del plazo de protección irían más allá de lo que dispone la ley, puesto que la institución de la protección suplementaria sería improcedente tratándose de patentes de reválida, al no existir norma que lo permita; (vii) concluye que se estaría en presencia de un monopolio de privilegio, atendido que la protección suplementaria concedida constituiría una violación al artículo 4° del Decreto Ley N° 211 (en adelante, D.L. N° 211).

2. Que, atendidos los hechos expuestos, la demandante solicita que se declare que la concesión de protección suplementaria, en casos en los que se ha aplicado la Ley N° 19.039 previo a su modificación por la Ley N° 19.966, constituye un atentado a la libre competencia; que la patente de invención N° 47.417 expira el 27 de octubre de 2015; y, que a partir del 28 de octubre de 2015, el principio activo Bortezomib queda a libre disposición del mercado para ser utilizado por cualquiera. Todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

3. Que, a fojas 113, Millennium opuso en contra de la demanda de autos la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal, en atención a que el supuesto acto anticompetitivo imputado por la actora sería la dictación de una resolución del TPI. En tal sentido sostiene que: (i) el TPI es un órgano jurisdiccional, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Excm. Corte Suprema; (ii) lo impugnado sería una resolución judicial dictada en ejercicio de la función jurisdiccional del TPI; (iii) este Tribunal no sería un tribunal de alzada del TPI, por lo que la demandante pretendería crear una instancia de revisión no contemplada en el ordenamiento jurídico, vulnerándose con ello la Constitución Política de la República; y (iv) que este Tribunal habría reconocido su incompetencia para conocer materias como la de autos.

4. Que, a fojas 121, el TPI, representado por el Consejo de Defensa del Estado, igualmente opuso en contra de la demanda de autos la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal. Funda su excepción en que: (i) el TPI constituiría un órgano jurisdiccional y no administrativo, como pretende la actora; (ii) los procedimientos de los cuales emanan las resoluciones del TPI serían procedimientos jurisdiccionales y no administrativos, revistiendo tal naturaleza el procedimiento en única instancia mediante el cual se resuelve una solicitud de protección suplementaria; (iii) en relación con lo anterior, el acto recurrido no sería un acto administrativo; (iv) si bien el artículo 4° del D.L. N° 211 establece que *“no podrán otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos que impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades económicas, salvo que la ley lo*

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

autorice", ello no implica que el Tribunal pueda conocer de pretensiones invalidatorias de resoluciones judiciales, según dispone el artículo 18° del D.L. N° 211; (v) los derechos de propiedad industrial no constituirían una concesión; (vi) este Tribunal no sería una instancia para resolver cuestiones conocidas y decididas por otros tribunales; y (vii) la Excma. Corte Suprema, por medio del recurso de queja, sería el tribunal competente para conocer de la impugnación del acto recurrido, la que ya habría establecido que la resolución del TPI que otorga una protección suplementaria tiene el carácter de sentencia definitiva, sin perjuicio de las otras vías de impugnación procedentes.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, en primer lugar, se debe tener presente que los artículos 3°, 5° y 18° N° 1 del D.L. N° 211 atribuyen competencia exclusiva a este Tribunal para conocer y resolver respecto de cualquier situación que pudiere constituir una infracción a la libre competencia, esto es, cualquier hecho, acto o convención que la impida, restrinja o entorpezca, o tienda a producir dichos efectos, sin que se prevean excepciones o limitaciones;

Segundo: Que, además, el D.L. N° 211 es aplicable a toda clase de actividades económicas, sea que correspondan o no a la prestación de servicios públicos, y sea que los preste el Estado directamente o no;

Tercero: Que, la acción promovida por Synthon persigue que este Tribunal declare que el otorgamiento de protección suplementaria para patentes de reválida por parte del TPI constituye conceder un monopolio para ejercer actividades económicas, sin que exista una ley que así lo autorice, deviniendo dicha conducta en un abuso anticompetitivo;

Cuarto: Que si bien sólo este Tribunal puede declarar como contraria a la libre competencia una determinada conducta, prevenirla, corregirla y sancionarla con el fin de resguardar este bien jurídico, es posible advertir que la acción promovida por Synthon busca, en definitiva, que este Tribunal se pronuncie sobre la competencia que tendría el TPI para conceder una protección suplementaria respecto de patentes de reválida y sobre los fundamentos de una decisión jurisdiccional de éste;

Quinto: Que, en concordancia con lo anterior, un pronunciamiento sobre el asunto controvertido en autos transformaría a este Tribunal en una instancia de revisión de otro órgano jurisdiccional, competencia que no le ha sido otorgada por el D.L. N° 211;

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Sexto: Que, a la luz de las argumentaciones vertidas en autos, este Tribunal se declarará incompetente absolutamente, toda vez que, conforme al artículo 5° del Decreto Ley N° 211, la función del Tribunal de Defensa de la Libre es “prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia”, y no pronunciarse sobre las competencias de otros tribunales del país ni convertirse en una instancia de revisión de sus resoluciones;

Séptimo: Que, en todo caso, lo anterior no excluye que este Tribunal, si lo estimara pertinente, pueda hacer uso de la facultad conferida por el artículo 18° N° 4 del D.L. N° 211 sobre la materia que es objeto de la demanda de autos;

SE RESUELVE:

Acoger las excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal opuestas por Millennium y el TPI, declarando su incompetencia absoluta para conocer el asunto sometido a su consideración, sin costas.

Notifíquese por el estado diario, y archívese en su oportunidad.

Rol C N° 300-15

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sra. María de la Luz Domper Rodríguez y Sr. Jorge Hermann Anguita.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.