



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**TENDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA CHILENOS EN MATERIA DE
DELITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

*Documento preparado por el Sr. Luciano Alejandro Hutinel Penjean,
Abogado Asesor, Unidad Especializada en Delitos Económicos,
Fiscalía Nacional, Ministerio Público, Santiago*

I. INTRODUCCIÓN

1. Antes de efectuar una revisión a la jurisprudencia nacional en materia de delitos sobre propiedad intelectual e industrial, resulta interesante efectuar un breve repaso a los tipos penales que contempla la legislación chilena, la cual regula de manera independiente los derechos relativos a uno y otro bien jurídico.

A. Delitos contenidos en ley de propiedad industrial 19.039

2. La Ley 19.039 consagra las normas aplicables a los privilegios industriales y protección a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, los privilegios industriales regulados por esta norma son: marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, y su protección penal se encuentra en los artículos 28 para las marcas comerciales; artículo 52 para las patentes de invención; artículo 62 para modelos de utilidad; y artículo 67 para diseños industriales.

i) Figuras penales relativas a las marcas comerciales

a) los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente (art. 28 letra a);

b) los que defraudaren haciendo uso de marca registrada (art. 28 letra b);

c) los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación (art. 28 letra c); y

d) los que usaren una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada (art. 28 letra d).

ii) Figuras penales relativas a las patentes de invención

a) el que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante (art. 52 letra a);

b) el que sin la debida autorización fabricare, comercializare e importare con fines de venta, un invento patentado (art. 52 letra b);

c) el que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado (art. 52 letra c).

Excepción: fines docentes o experimentales;

d) el que cometiere defraudación imitando una invención patentada (art. 52 letra d); y

e) el que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada (art. 52 letra e).

iii) Figuras penales para los modelos de utilidad

a) el que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de modelo de utilidad o se valiere de otro engaño semejante (artículo 61 letra a):

b) el que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo de utilidad patentado (artículo 61 letra b);

- c) el que cometiere defraudación imitando un modelo de utilidad patentado (artículo 61 letra c);
- d) el que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada (artículo 61 letra d).

iv) Figuras delictivas relativas a los diseños industriales

- a) el que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un diseño industrial registrado (artículo 67 letra a);
- b) el que maliciosamente imitare un diseño industrial registrado (artículo 67 letra b);
- c) el que maliciosamente imitare o hiciere uso de un diseño industrial con solicitud en trámite siempre que en definitiva se otorgue el privilegio (artículo 67 letra c);

v) Sanciones

3. Ahora bien, estas figura penales coinciden en cuanto a la sanción aplicable: multa de 100 a 500 UTM¹; asimismo, los condenados por estos delitos, serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular del privilegio industrial. En el caso de las marcas comerciales los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del titular de ella. Igual situación se da con las patentes de invención.

B. Delitos contenidos en ley de propiedad intelectual 17.336

4. En lo concerniente a la propiedad intelectual, la Ley 17.336 protege no sólo el derecho de autor, entendiendo por tal a aquel que surge por el solo hecho de la creación, y que adquieren los autores de obras de inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión; sino que además, se extiende a los derechos conexos que ella determina.

5. En lo que respecta a la protección penal, ésta esta entregada a los artículos 79, 80 y 81 de ley antes citada:

i) Figuras penales artículo 79 ley 17336

- a) utilización sin autorización expresa del autor de la obra intelectual, de su representante o del titular del derecho de autor (Art. 79 letra a);
- b) la utilización sin autorización expresa de interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II (art. 79 letra b);

¹ Unidades Tributarias Mensuales. 1 UTM equivale a US\$48 app

- c) falsificación de las obras protegidas por la Ley 17.336 (art. 79 letra c); y
 - d) delitos referidos a las planillas de Ejecución (art. 79 letra d-e).
- ii) Figuras penales artículo 80 ley 17.336
- a) falsificación del N° de ejemplares vendidos efectivamente en las rendiciones de cuenta a que se refiere el artículo 50 (art. 80 letra a);
 - b) infracciones referentes a los fonogramas videogramas y obras cinematográficas (art. 80 letra b);
 - a) *la reproducción, distribución al público y la introducción al país de las obras antes indicadas;*
 - b) *la adquisición o tenencia con fines de venta de las mismas obras señaladas.*
- iii) Figura penal artículo 81 Ley 17.336
6. Se castiga a quien a sabiendas, publicare o exhibiere una obra perteneciente al patrimonio cultural común bajo un nombre que no sea del verdadero autor.
7. En lo referente a las penas aplicables para estos tipos penales, a diferencia de lo que ocurre con los delitos señalados en razón de la propiedad industrial, la sanción varía según sea la conducta desplegada por el agente del delito:
- a) figuras del artículo 79 se sancionan con penas de presidio menor en su grado mínimo² y multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales; y
 - b) respecto de las hipótesis contempladas en el artículo 80, hay que distinguir:
 - i) Los que falsearen el número de ejemplares vendidos efectivamente, en las rendiciones de cuentas que deben hacerse en virtud de un contrato de edición, serán sancionados con las penas que se establecen en el Código Penal nacional para las estafas, las cuales van desde presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado máximo³, más multas cuyo rango va desde seis a veinte unidades tributarias mensuales; y
 - ii) Por su parte, la sanción para la hipótesis de piratería e importaciones paralelas de fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes , filmes o películas cinematográficas o programas computacionales, será de presidio menor en su grado mínimo, aumentándose en un grado en caso de reincidencia.

² De sesenta y uno a quinientos cuarenta días

³ De sesenta y un días a cinco años

II. JURISPRUDENCIA TRIBUNALES NACIONALES

8. En razón de la implementación en Chile, del nuevo Sistema Procesal Penal, de carácter acusatorio, el cual está rigiendo en ocho de las trece regiones del país, y que en diciembre de 2003 entrará a regir en cuatro regiones más, completando su proceso de implementación a fines del 2004 cuando comience a regir en la región Metropolitana (ciudad de Santiago y alrededores), nos referiremos a la jurisprudencia emanada de los Tribunales de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, quienes son los encargados de impartir justicia en materia penal en este nuevo sistema, quienes comenzaron su labor en diciembre del 2000.

A. Penas privativas de libertad

9. Este tipo de sanción sólo lo contempla la Ley 17.366 que regula el derecho de autor y los derechos conexos que de él emanan. En este sentido la hipótesis comisiva más recurrente está dada básicamente por la elaboración de CD'S piratas (software, música, películas, etc.), y la impresión de libros de igual naturaleza. En este contexto, los Tribunales han resuelto mayoritariamente la aplicación de penas privativas de libertad que no exceden de sesenta y un día de presidio menor en su grado mínimo; esto en razón de que los sujetos activos de este tipo de delitos en su gran mayoría, es primera vez que delinquen, luego les corresponde la aplicación de atenuantes de responsabilidad penal o en su defecto no concurren circunstancias modificatorias de ésta, con lo que el juez está facultado, de acuerdo a las reglas de aplicación de penas establecidas en el Código Penal, para aplicar la sanción en el tramo mínimo de ésta.

10. A lo anterior habría que agregar que en razón de las penas establecidas para estos ilícitos, generalmente concurren los requisitos que hacen aplicable la ley 18.216, que regula medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, por lo que el cumplimiento efectivo de la sanción se traduce en la mayoría de los casos en: a) remisión condicional de la pena; b) reclusión nocturna; y/o c) libertad vigilada.

B. Penas de multa

11. Sin duda que la sanción pecuniaria se erige como el castigo de mayor aplicación en este tipo de ilícitos. Ahora bien, el monto de ellas no excede de 30 unidades tributarias mensuales para el caso de los delitos contemplados en la Ley 17.336; y de 100 en el caso de los ilícitos regulados en la Ley 19.039.

12. Lo anteriormente indicado nos permite concluir que en general las penas pecuniarias que se aplican no son de alta cuantía, agregándose la circunstancia que el juez además está facultado para autorizar al condenado a efectuar pagos parciales (habitualmente por mensualidades) de la multa impuesta.

C. Comiso de las especies

13. Junto a la aplicación de una sanción privativa o restrictiva de libertad de libertad, una sanción pecuniaria o ambas, las resoluciones judiciales en esta materia ordenan el comiso de las especies incautadas:

i) En los delitos relativos a la infracción a los derechos de propiedad industrial, las especies caídas en comiso le son entregadas al titular de la propiedad industrial, quien usualmente las destruye o en algunas oportunidades se entregan a instituciones de beneficencia (es el caso de marcas de vestuario y calzado, que previa eliminación de la marca falsificada, son donadas a este tipo de organismos).

ii) En el caso del derecho de autor, las especies decomisadas son puestas a disposición del tribunal quien ordenará su destrucción.

III. FALLO

“Curicó, nueve de agosto de dos mil tres.

VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante el Juzgado de Garantía de Curicó el fiscal adjunto de Curicó Sr. Vinko Andrés Fodich Andrade presentó un requerimiento en procedimiento simplificado en la causa criminal R.U.C. N.º 0200138382-8, R.I.T. N.º 1882-2003 el día 3 de julio de 2003 en contra de la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA, Cédula de Identidad 12.726.926-2, 27 años de edad, casada, comerciante, domiciliada en Población Aguas Negras, Pasaje Planchón N.º 0467 de Curicó, por los siguientes hechos: I.- Con fecha 18 de noviembre del año 2002, alrededor de las 21.00 horas, la imputada fue sorprendida en calle Peña esquina Mónica Donoso de Curicó, comercializando y distribuyendo al público la cantidad de 30 discos compactos musicales de diferentes intérpretes y marcas nacionales y extranjeros. II.- Con fecha 19 de noviembre del año 2002, alrededor de las 18.50 horas, la imputada fue sorprendida en calle Peña esquina Mónica Donoso de Curicó, comercializando y distribuyendo al público la cantidad de 56 discos compactos musicales de diferentes intérpretes y marcas nacionales y extranjeros;

SEGUNDO: Que el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto de Curicó Sr. Patricio Eliseo Caroca Luengo, sostuvo que los hechos descritos tipifican dos delitos de infracción al artículo 80 b) de la Ley N.º 17.366 sobre Propiedad Intelectual, en grado consumado, en los cuales a la imputada le cabe responsabilidad criminal en calidad de autora, y solicitó al Tribunal competente que condene a la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA en calidad de autora, a sufrir la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, a la pena accesoria general de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y a pagar las costas de la causa;

TERCERO: Que en audiencia de procedimiento simplificado celebrada el día 6 de agosto de 2003 el Tribunal incorporó al proceso los siguientes antecedentes de la investigación: a) Parte policial N.º 3.060 de la primera Comisaría de Carabineros de Curicó y sus anexos, b) Declaración de la imputada, c) Informe pericial de los discos compactos incautados y d) extracto de filiación y antecedentes de la imputada;

CUARTO: Que el defensor penal público de Curicó don José Joaquín Lagos León pidió que en caso que la imputada fuera condenada, fuera beneficiada con la suspensión de la imposición de la pena y sus efectos por el plazo de seis meses según lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal, en atención a los antecedentes favorables de la imputada, y en caso contrario, le fuera concedido a su defendida el beneficio de la remisión condicional de la pena;

QUINTO: Que el Tribunal, apreciando con libertad los antecedentes de la investigación incorporados al proceso, de conformidad con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, tiene por establecido en la causa que con fecha 18 de noviembre del año 2002, alrededor de las 21.00 horas, una persona fue sorprendida en calle Peña esquina Mónica Donoso de Curicó, comercializando y distribuyendo al público la cantidad de 30 discos compactos musicales de diferentes intérpretes y marcas nacionales y extranjeros. Posteriormente, con fecha 19 de noviembre del año 2002, alrededor de las 18.50 horas, una persona fue sorprendida en calle Peña esquina Mónica Donoso de Curicó, comercializando y distribuyendo al público la cantidad de 56 discos compactos musicales de diferentes intérpretes y marcas nacionales y extranjeros;

SEXTO: Que los hechos narrados en el requerimiento del Ministerio Público son constitutivos de dos simples delitos de tener con fines de venta discos fonográficos no originales, previstos y sancionados en el artículo 80 b) de la Ley N.º 17.366 sobre Propiedad Intelectual, en grado consumado;

SÉPTIMO: Que la participación culpable y penada por la ley de la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA en los hechos punibles establecidos en esta causa ha sido comprobada con la declaración de los testigos de cargo y con la admisión de responsabilidad de la imputada efectuada durante la audiencia de procedimiento simplificado;

OCTAVO: Que sobre la base de los antecedentes de la investigación aportados por el Ministerio Público, este Tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se cometieron los hechos punibles objeto del requerimiento y que en ellos ha correspondido a la imputada DINIVON DEL CARMEN

HERNÁNDEZ SILVA una participación culpable y penada por la ley;

NOVENO: Que favorece a la imputada la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 11 N.º 6 del Código Penal, en razón de que al momento de los hechos que dieron origen a este proceso, no había sido condenada por crimen o simple delito, según consta en su extracto de filiación y antecedentes.

Finalmente, no concurre en contra de la imputada ninguna circunstancia agravante de responsabilidad criminal establecida en el Código Penal;

DÉCIMO: Que el Tribunal aplicará a la imputada las penas privativas de libertad establecidas en el artículo 80 b) de la Ley N.º 17.366 en su *mínimum*, en razón de que es favorecida por la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal establecida en el artículo 11 N.º 6 del Código Penal;

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º, 14, 15, 18, 21, 25, 30, 50, 67 y 69 del Código Penal, en el artículo 80 b) de la Ley N.º 17.366 sobre Propiedad Intelectual; en los artículos 331 b), 388 y siguientes del Código Procesal Penal, SE DECLARA:

I.- Que la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA, ya individualizada, es CULPABLE de los cargos formulados en el requerimiento del Ministerio Público, y en consecuencia, se CONDENAN a la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA en calidad de AUTORA del simple delito de TENER CON FINES DE VENTA DISCOS FONOGRAFICOS NO ORIGINALES en perjuicio de Asociación de Distribución de Videogramas, cometido el día dieciocho de diciembre de dos mil dos en la ciudad de Curicó, a sufrir la pena de SESENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, a la pena accesoria general de SUSPENSIÓN DE CARGO U OFICIO PÚBLICO durante el tiempo de la condena, y a la pena accesoria

especial de COMISO del material no autorizado para ser distribuido y que fue incautado;

II.- Que se CONDENAN a la imputada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA en calidad de AUTORA del simple delito de TENER CON FINES DE VENTA DISCOS FONOGRAFICOS NO ORIGINALES en perjuicio de Asociación de Distribución de Videogramas, cometido el día diecinueve de diciembre de dos mil dos en la ciudad de Curicó, a sufrir la pena de SESENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, a la pena accesoria general de SUSPENSIÓN DE CARGO U OFICIO PÚBLICO durante el tiempo de la condena, y a la pena accesoria especial de COMISO del material no autorizado para ser distribuido y que fue incautado;

III.- Que SE EXIME a la sentenciada DINIVON DEL CARMEN HERNÁNDEZ SILVA de pagar las costas de la causa, en razón de que ha sido patrocinada por la Defensoría Penal Pública;

IV.- Que HA LUGAR a la petición de la Defensa de que se aplique a favor de la sentenciada el beneficio previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal, y en consecuencia, SE SUSPENDE la imposición de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses, contado desde el día en que quede ejecutoriada esta sentencia definitiva, atendido que concurren antecedentes favorables que no hacen aconsejable la imposición de la pena a la imputada. Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que la imputada fuere objeto de un nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. Por el contrario, si la imputada fue objeto de un nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación dentro del plazo de seis meses contado desde el día en que quede ejecutoriada esta sentencia definitiva, la condena deberá cumplir las penas privativas de libertad inicialmente impuestas, ordenándose el registro del fallo, el oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el 468 del Código Procesal Penal y el archivo de esta causa.

R.U.C. 0200138382-8.

R.I.T. 1882-2003.

DICTADA POR DON CARLOS DANIEL GUTIÉRREZ MOYA, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE CURICÓ.”