

REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

Resolución N° 646 /

Santiago, diez de abril de dos mil dos.

VISTOS:

1.- A fs. 18 del expediente rol N° 156-00 de la Comisión Preventiva Central, se presenta Laboratorios Saval S.A., en adelante también Saval, y formula denuncia en contra de Merck y Co., Inc., en adelante también Merck, en la cual señala que este laboratorio trata de impedir que produzca, distribuya y comercialice un producto farmacéutico con el compuesto denominado “Dorzolamida”, cuya materia prima para su producción adquirió legítimamente en el extranjero.

Al efecto indica que con fecha 6 de junio de 2000 el Estudio Alessandri, en representación de Merck les envió una carta de advertencia amenazándolos con acciones criminales si comercializaban un producto fabricado con el único procedimiento descrito en su solicitud de patente de invención que le fuera otorgada con esa misma fecha.

Añade la denunciante que lo que desea comercializar es un producto y no el procedimiento patentado por el registro señalado, ya que este producto farmacéutico de acuerdo con el artículo 1° transitorio de la Ley 19.039 no es patentable en Chile, por haber sido solicitado en su país de origen con anterioridad a la vigencia de dicha ley.

Señala que se ha producido por parte de Merck un abuso de su derecho al impedir a Saval el acceso legítimo al mercado de un producto farmacéutico que no está patentado, limitando su derecho a realizar una actividad económica lícita y, en definitiva, restringiendo y entorpeciendo la libre competencia.

Solicita tener por interpuesta la denuncia en contra de Merck y declarar que la conducta observada por dicha sociedad constituye un arbitrio que atenta en contra de la libre competencia y que se conmine a ésta a poner término a dicha conducta bajo apercibimiento de solicitar al Fiscal Nacional Económico que formule requerimiento ante esta Comisión para la aplicación de sanciones.

2.- A fs. 28 vta. del expediente de la Comisión Preventiva Central se solicita informe el Fiscal Nacional Económico, quien previamente solicita informe a sociedad Merck.

3.- A fs. 42 del expediente indicado, informa Merck e indica que son las leyes 17.336 sobre Propiedad Intelectual y la Ley 19.039 que regula los Privilegios y Derechos de Propiedad Industrial, las leyes especiales encargadas de regular esta materia y concretamente el artículo 49 de la última normativa, que establece en forma clara y precisa el alcance del derecho emanado de una patente de invención al disponer que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, de realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo y así, es evidente, que una patente de invención que ampara un procedimiento para elaborar un producto farmacéutico también ampara dicho producto, en cuanto ha sido elaborado bajo el procedimiento patentando.

Que, además, en relación con la carta que fuera enviada, señala que ésta no constituye en caso alguno una amenaza, sino por el contrario una advertencia respecto de la patente de invención.

Solicita tener por evacuado el traslado y rechazar en todas sus partes la denuncia por carecer la Comisión Preventiva Central de competencia en la materia y en subsidio, rechazar la denuncia por carecer de fundamentos.

4.- A fs. 48 se acompaña informe por la Fiscalía Nacional Económica en el cual señala:

4.1.- Que se encuentra actualmente vigente una patente de invención otorgada por el Departamento de Propiedad Industrial a favor de Merck consistente en un procedimiento para preparar sulfonamidas aromáticas sustituidas útiles para el tratamiento del glaucoma;

4.2.- Que Saval pretende producir, distribuir y comercializar el producto farmacéutico conocido como “Dorzolamida” utilizando para ello materia prima adquirida en el extranjero;

4.3.- Que la denunciante señala que el producto referido no se encontraría amparado por una patente de invención en Chile pero que su elaboración se efectuaría utilizando un procedimiento que sí ha sido objeto de un privilegio industrial vigente a favor de Merck;

4.4.- Que de acuerdo al artículo 31 inciso 2° de la Ley 19.039 la patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, que en este caso, consiste en un procedimiento para la elaboración de un producto farmacéutico y que el artículo 49 establece que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y en general realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo;

4.5.- Que los privilegios industriales se encuentran reconocidos por el artículo 5° del Decreto Ley N° 211 que establece que continuarán vigentes las disposiciones legales y reglamentarias referidas a la propiedad industrial, lo cual no impide que los organismos de defensa de la competencia conozcan dentro del ámbito de sus atribuciones de las infracciones a los preceptos del Decreto Ley.;

4.6.- Que en este sentido corresponde señalar que la mera circunstancia de que la denunciada haya advertido a Saval de la existencia de una patente de procedimiento vigente a su favor, que le impediría comercializar un producto farmacéutico preparado bajo la descripción patentada y le haría incurrir, en caso de persistir en su propósito en las sanciones previstas en la Ley 19.039, no constituye en si misma una conducta atentatoria contra la libre competencia, en la medida que dicho fármaco utilice en su elaboración el procedimiento amparado por el registro N° 40.515 puesto que tal acción preventiva únicamente importa el ejercicio de los derechos que emanan del privilegio industrial concedido a Merck, por lo que correspondería desestimar la denuncia.

5.- A fs. 52 rola el Dictamen de la Comisión Preventiva Central que hace suyo el informe de la Fiscalía Nacional Económica.

6.- A fs. 21 del expediente ante esta Comisión rola el recurso de reclamación interpuesto por Saval y señala que el dictamen le causa agravio al desestimar la denuncia ya que permite la existencia de una conducta atentatoria de la libre competencia por parte de

Merck ya que le impide comercializar un producto que contendría el compuesto “Dorzolamida”.

Recalca y precisa que solicitó la intervención de los organismos de defensa de la competencia ya que recibieron una carta de advertencia que los amenazaba con futuras acciones criminales si comercializaban un producto fabricado con el procedimiento descrito en su solicitud de patente de invención.

Añade que lo que desea comercializar es un producto y no el procedimiento patentado por el registro señalado; que además no está utilizando el procedimiento patentado para producir el producto farmacéutico sino que compra a un tercero en el extranjero la materia prima para hacerlo.

Solicita tener por interpuesto el recurso de reclamación y que esta Comisión deje sin efecto el dictamen declarando que la conducta de Merck constituye un abuso del derecho que atenta en contra de la libre competencia y que se la condene a poner término a dicha conducta de inmediato.

7.- A fs. 34 informa la Comisión Preventiva Central el recurso de reclamación interpuesto y señala que en esta oportunidad se ha invocado por la recurrente la existencia de un hecho nuevo, que no fue suficientemente destacado por ella durante la tramitación de la denuncia, cual es, la circunstancia de que no utiliza en la preparación del medicamento el procedimiento patentado por Merck sino que solo agrega excipientes a la materia prima importada desde el extranjero.

Señala que correspondería tener en cuenta el nuevo escenario planteado a fin de que esta Comisión resuelva sobre el recurso deducido.

8.- A fs. 37 esta Comisión se avoca, en virtud de sus propias atribuciones, al conocimiento del asunto planteado y solicita nuevo informe a la Fiscalía Nacional Económica.

9.- A fs. 41 la Fiscalía Nacional Económica informa e indica que solicitó a la denunciante antecedentes como precios, información técnica, origen de la materia prima, proveedor, composición y procedimiento para la obtención, procesos de preparación y componentes, todo ello respecto del medicamento que se trata de comercializar.

La denunciante respondió que debido a la imposibilidad de comercialización de los productos mencionados, aún no se han realizado compras ni importaciones y no se cuenta con la documentación correspondiente.

Añade la Fiscalía Nacional Económica que es de opinión que existen contradicciones en las respuestas de Laboratorios Saval respecto de las fechas y existencia de compras de la sustancia química Dorzolamida y en base a estas consideraciones solicita confirmar el Dictamen en todas sus partes.

10.- A fs. 45 evacua el traslado de la avocación Merck e indica que la única argumentación relevante contenida en el recurso de reclamación es aquella que señala que no estaría utilizando el procedimiento patentado para producir el producto farmacéutico, sino que compra a un tercero la materia prima y que en Chile sólo le agregaría el excipiente, por lo cual este recurso debiera ser rechazado de plano.

Añade, además, que el hecho de ejercer legítimamente los derechos emanados de una patente otorgada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19.039 no constituye una conducta que atente contra la libre competencia y solicita rechazar en todas sus partes la reclamación.

11.- A fs. 50 evacua el traslado y señala que ha sido objeto de un acto que le ha impedido tener acceso al mercado, constituyendo dicho acto un atentado a la libre competencia, reiterando sus argumentaciones.

12.- A fs. 70 esta Comisión estimó que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y ordenó traer los autos en relación.

13.- Con fecha 3 de abril de 2002 tiene lugar la vista de la causa, alegando los abogados de las partes que concurrieron a estrados y quedando los autos en estado de fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que lo que se le ha reprochado a Merck es el hecho de haber enviado una carta de advertencia, amenazando a Saval con futuras acciones criminales si

comercializaba un producto fabricado con el único procedimiento descrito en la solicitud de patente de invención;

SEGUNDO. Que además le imputa el hecho de impedir la producción, distribución y comercialización de un producto farmacéutico que contiene el compuesto conocido como “Dorzolamida”;

TERCERO: Que respecto de la primera imputación, el hecho de enviar una carta a la denunciante en los términos en que ella fue redactada no constituye, a juicio de esta Comisión, un arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia en los términos requeridos por el artículo 2° del Decreto Ley N° 211, sino que importa el ejercicio del derecho que emana del privilegio industrial de que es dueño.

CUARTO: Que respecto de la segunda imputación esta Comisión estima que correspondía a la denunciante probar que el producto que trataba de comercializar no utilizaría en su elaboración el procedimiento que se encuentra amparado por la patente de invención N° 40.515 que favorece a Merck o, en su defecto, que contaba con una licencia para tal efecto y no habiendo ella desvirtuado estos hechos, le favorece a la denunciada la presunción legal que contempla el artículo 49 de la Ley 19.039.

QUINTO: Que en este orden de cosas esta Comisión comparte el criterio sustentado por la Comisión Preventiva Central en su Dictamen que rola a fs. 1 de estos autos.

Y visto además lo dispuesto en los artículos. 1°, 2°, 17 y 18 del Decreto Ley N° 211, esta Comisión **resuelve:**

Confirmar en todas sus partes el Dictamen N° 1149, de fecha 2 de febrero de 2001, de la Comisión Preventiva Central.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Comuníquese al Presidente de la Comisión Preventiva Central.

N° 630-01

Pronunciada por don José Luis Pérez Zañartu, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la Comisión, don Alberto Undurraga Vicuña, Director del Servicio Nacional del Consumidor, Cristián Palma Arancibia, Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, don Antonio Bascuñán Valdés, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y don Patricio Rojas Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Finis Terrae. No firman los señores Undurraga y Palma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo. Autoriza, Jaime Barahona Urzúa, Secretario Abogado.