

Pablo Ruiz-Tagle Vial

**PROPIEDAD
INTELECTUAL
Y CONTRATOS**



PABLO RUIZ-TAGLE VIAL recibió su título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y el título profesional de abogado de la Corte Suprema de Chile en 1984. En la Universidad de Yale se tituló de Master en Derecho (LL.M.) en 1988 y en 1995 obtuvo su grado de Doctor en Derecho (J.S.D.) con la tesis cuyos argumentos son objeto de esta publicación. También es profesor de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Ha publicado diversos artículos y libros, tales como *Revisión crítica del Derecho*, en 1990. Ha trabajado en la traducción del libro de C. Fried *La obligación contractual. El contrato como promesa* y en la obra de M. Damaska *Las caras de la justicia y el poder del Estado*, ambas obras publicadas por Editorial Jurídica de Chile.

Es parte de los grupos de estudio y evaluación de proyectos del Consejo Superior de Investigación Tecnológica de Chile y miembro elegido por el claustro académico del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En 1995 fue invitado a participar en el equipo negociador que formó el Gobierno de Chile en las áreas de comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones y entrada temporal de personas de negocios. En ese equipo cumplió el rol de negociador y asesor legal en el primer intento de adhesión de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Más tarde participó en esa misma calidad en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, que ambos países suscribieron en 1997.

Actualmente presta su asesoría al equipo negociador chileno en el tratado que discuten las delegaciones de Chile y de los Estados Unidos.

E

01-0378 963

R

346.83048

1934 pi

2001

c.3

PABLO RUIZ-TAGLE VIAL

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTRATOS



EDITORIAL
JURIDICA
DE CHILE



INDICE

<i>Agradecimientos</i>	9
<i>Prefacio</i>	13

CAPITULO I

EL PROBLEMA Y LOS ARGUMENTOS

1. Introducción	15
2. Una definición de tecnología	18
3. Integración de la innovación y la transferencia tecnológicas	23
4. El rol del Derecho y el de las instituciones	29
4.1. El Derecho de Propiedad Intelectual	29
4.2. El Derecho Contractual	33
4.3. Las instituciones estatales	35
5. Las políticas difusoras en los países en desarrollo	40
5.1. Los países en desarrollo y las nuevas tecnologías	40
5.2. La incertidumbre de las leyes y políticas	46
5.3. El nivel óptimo de protección de la propiedad intelectual ..	48
5.4. La comprensión de los contratos tecnológicos	49
5.5. La promoción de la tecnología	50
5.6. La coordinación de las instituciones estatales	51
5.7. La mantención de una política tecnológica	52

CAPITULO II

LAS POLITICAS, EL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES TECNOLOGICAS

1. Las políticas	57
1.1. Las políticas tecnológicas protectoras	59
-La justificación de recompensa	60

-La justificación de recuperación	62
-La justificación de incentivo	62
1.2. Las políticas tecnológicas promotoras	64
-La justificación prospectiva o de riesgo	65
-La justificación de beneficio público	66
1.3. Los componentes protectores y promotores de una política tecnológica	71
-Las políticas tecnológicas misioneras y la innovación tecno- lógica	72
-Las políticas tecnológicas misioneras y la transferencia de tecnología	73
-Las políticas difusoras y la cooperación complementaria ..	75
2. El Derecho	76
2.1. El contexto del derecho nacional	77
2.2. El contexto convencional internacional	85
2.3. El contexto comercial	89
2.4. El contexto de los códigos de conducta y el derecho modelo .	97
3. Las instituciones	100
3.1. Los propósitos	102
3.2. Los medios	104
3.3. Los efectos	104
4. La interacción de las políticas, el Derecho y las instituciones	106

CAPITULO III

ENSAYO HISTORICO GENERAL DEL CASO CHILENO

1. El origen del Derecho y las políticas chilenas de tecnología	123
2. El rol reactivo de las cortes chilenas	143
3. El pacto andino: un esfuerzo de integración regional	149
4. La reorganización militar del Estado	166
5. La constitucionalización de la propiedad intelectual	181
6. Las decisiones antimonopolio y la coordinación judicial	187
7. La búsqueda de recursos y de racionalidad	198

CAPITULO IV

LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. El reforzamiento de la propiedad intelectual chilena	209
2. La reconfiguración del esfuerzo de fortalecimiento	228
3. El almacenaje y el uso estratégico de la propiedad intelectual	239

CAPITULO V

LA PROTECCION DE LOS CONTRATOS RELATIVOS
A NUEVAS TECNOLOGIAS

1. Los contratos y la transferencia de tecnología.	248
2. El derecho chileno y la transferencia de tecnología	250
2.1. La visión tradicional de los contratos tecnológicos	250
2.2. La visión alternativa de los contratos tecnológicos	255
3. La verticalidad como criterio conceptual unificador	261
3.1. El monopolio en los contratos tecnológicos	264
3.2. Las externalidades en los contratos tecnológicos	266
3.3. La ignorancia en los contratos tecnológicos	267
4. Algunas doctrinas legales que equilibran la verticalidad contractual	268
4.1. Las doctrinas legales propiamente contractuales	268
4.2. Las doctrinas legales vinculadas a regulaciones antimonopolios	271
5. Algunas consideraciones adicionales sobre el control legal de la verticalidad en Chile	273
6. Los contratos en relación con el secreto industrial y comercial	275
6.1. Los medios para obtener la protección jurídica de los secretos	279
6.2. Algunas observaciones sobre los contratos que protegen secretos	280
6.3. La propiedad intelectual y la protección de los secretos	283

CAPITULO VI

LA PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DE LOS CONTRATOS TECNOLOGICOS

1. Los subsidios y las exenciones tributarias como incentivos	288
2. Los incentivos para la propiedad intelectual	293
3. Los incentivos para los contratos tecnológicos	297
4. Otros incentivos tecnológicos	301
5. Antecedentes complementarios de derecho comparado	304
5.1. Sistemas de participación del Estado que subsidia en los resultados de la investigación	305
– Israel	305
– EE.UU.	306
– Unión Europea	308
– Cuadro comparativo de los sistemas de participación estatal en el derecho comparado.	309
5.2. Análisis crítico de los sistemas de participación en el derecho comparado	310

CAPITULO VII

DESCENTRALIZACION Y COORDINACION
DE INSTITUCIONES TECNOLOGICAS

1. La búsqueda de un criterio consistente	311
2. Las instituciones nacionales especializadas	314
2.1. La Oficina de Patentes y Marcas Registradas	315
2.2. La Oficina de Derechos de Autor	316
2.3. CONICYT y FONDECYT	316
2.4. CORFO	318
2.5. Fundación Chile	322
2.6. Las asociaciones profesionales	323
2.7. Algunos criterios de coordinación	324
3. Las instituciones nacionales no especializadas	325
3.1. Los ministros, subsecretarios y asesores	326
3.2. La Comisión Antimonopolio	327
3.3. El Banco Central	329
3.4. El Comité de Inversiones Extranjeras	331
3.5. El SAG y el ISP	332
3.6. Los tribunales	334
-La jurisdicción común	335
-La jurisdicción especializada	335
-La función judicial reactiva	336
-La función judicial activa	336
-La organización judicial jerárquica	338
-La organización judicial coordinada	338
3.7. La legislatura	339
3.8. Las universidades	340
3.9. PROCHILE	342
3.10. Las cortes y autoridades aduaneras	343
3.11. El Servicio de Impuestos Internos	343
3.12. Las empresas públicas	344
3.13. Las empresas privadas	345
3.14. Los criterios de coordinación	346
4. Las instituciones internacionales especializadas	348
4.1. La OMPI	348
4.2. El Comité Conjunto de Oficinas de Patente	349
4.3. Los criterios de coordinación	350
5. Las instituciones internacionales no especializadas	350
5.1. Los estados extranjeros	351
-La políticas tecnológicas de los países desarrollados	351
-La políticas tecnológicas de los países en desarrollo	352
5.2. Las cortes extranjeras	354
5.3. Las organizaciones internacionales	355
5.4. Los criterios de coordinación	357

CAPITULO VIII

PROBLEMAS ACTUALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN CHILE

1. Autorización y cesión de derechos de propiedad intelectual de obras cinematográficas	359
2. Emisión de obras intelectuales en locales abiertos al público	369
3. Derechos de transmisión de material televisivo en la televisión por cable	384
3.1. Los contratos de distribución y licencia de televisión	385
3.2. La televisión por cable y los derechos de propiedad intelectual .	386
3.3. La licencia universal con la SCD	397
3.4. Las telecomunicaciones y la televisión por cable en Chile ...	398
3.5. Algunas estrategias para la negociación y la defensa judicial .	405
3.6. Consideraciones finales	407
4. La garantía constitucional del derecho a la salud y la propiedad intelectual e industrial	408
4.1. El mandato constitucional otorgado a las autoridades de salud .	408
4.2. Límites del ejercicio del derecho a la salud que emanan del derecho de propiedad	411
4.3. El secreto comercial e industrial frente al requerimiento de autoridad	414
4.4. Las autoridades de salud y el deber de resguardar la información	418
4.5. La protección constitucional de las fórmulas no patentadas y su expropiación	421
4.6. La expropiación en el caso de la propiedad intelectual e industrial	424
5. La protección legal de la computación en Chile	426
6. La protección de los nombres de dominio en Chile	435
6.1. Derecho comparado	439
6.2. Normas sobre marcas comerciales y nombres de dominio ...	441

CAPITULO IX

POLITICAS TECNOLOGICAS PARA UN ESCENARIO
MUNDIAL CAMBIANTE

1. La cooperación o no cooperación	443
2. Los posibles escenarios regionales e internacionales	447
2.1. Interacción uno a uno	448
2.2. Bloques regionales	448
2.3. La interacción mundial	449
3. Algunas estrategias para diferentes escenarios	450
3.1. Reciprocidad	450
3.2. Armonización	455
3.3. Multilateralismo	457

4.	Algunas técnicas jurídicas para todos los escenarios	462
4.1.	Estandarización y marcas registradas	463
4.2.	El Estado, las corporaciones y las universidades unidos	464
4.3.	El uso de arbitraje internacional	466
4.4.	Uso de la OMPI y de la CIJ	468
5.	La protección de la propiedad intelectual y las consecuencias constitucionales del NAFTA	470
5.1.	La Constitución chilena y la propiedad intelectual	472
5.2.	Algunos problemas que se pueden suscitar en la negociación de Chile con EE.UU., Canadá y México para su incorporación al NAFTA	476
	-La obligación de usar las marcas comerciales	476
	-La obligación de usar la patente de invención	478
	-El derecho de autor versus el <i>copyright</i>	481
	-El secreto industrial	483
	-Las patentes farmacéuticas	485
	-La protección de las especies vegetales	487
	-La certificación, las denominaciones de origen y las reglas de origen	493
	-La defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera	494
	-Los organismos encargados de la propiedad intelectual en Chile: criterios de coordinación a nivel internacional	495

CAPITULO X

CONCLUSIONES

1.	Una explicación del Derecho y las políticas chilenas	501
2.	La protección de los derechos de propiedad intelectual	502
3.	La protección de los contratos tecnológicos	502
4.	La promoción de la propiedad intelectual y de los contratos tecnológicos	503
5.	La descentralización y coordinación de las instituciones tecnológicas	503
6.	Algunas políticas tecnológicas para un escenario mundial cambiante	504

CAPITULO XI

ANEXOS DOCUMENTALES

1.	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio	509
2.	Proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y pro-	

tección de los derechos de propiedad industrial conforme el anexo IC del acuerdo de Marrakech	559
3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (Capítulo XVII: Propiedad Intelectual.)	596
4. NIC Chile: Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL	629
5. Estadísticas de privilegios industriales en Chile. Período 1990-1999 .	640

BIBLIOGRAFIA

1. Libros	647
2. Artículos	655
3. Informes y Documentos	663
<i>Indice de nombres</i>	667
<i>Indice analítico</i>	671

