

**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

