Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

# REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXXIV — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1966 — Nº 138

DIRECTOR: **ORLANDO TAPIA SUAREZ**

**CONSEJO CONSULTIVO:**

MANUEL SANHUEZA CRUZ
EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ
MARIO CERDA MEDINA
LUIS HERRERA REYES
JORGE ACUÑA ESTAI

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA CONCEPCION — (CHILE)

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

## CORTE SUPREMA

**AMERICAN CYANAMID COMPANY**

**CONTRA EMILIO SAVAL Y MOISES YULIS**

**DEFRAUDACION DE PATENTE DE INVENCION**

**Recurso de casación en el fondo.**

**PATENTE — PATENTE DE INVENCION — PLAZO DE LA PATENTE DE INVENCION — ANTIBIOTICOS — METODO PARA PREPARAR ANTIBIOTICOS — PRIVILEGIO QUE OTORGA LA PATENTE DE INVENCION — PROPIEDAD INDUSTRIAL — DECRETO-LEY SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL — METODO PATENTADO — VENTA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AMPARADOS POR PATENTE DE INVENCION — QUERELLANTE — QUERELLADO — QUERELLA — DELITO — HECHOS EN QUE SE FUNDA LA QUERELLA — HECHOS NO CONSTITUTIVOS DE DELITO — SOBRESEIMIENTO — SOBRESEIMIENTO TEMPORAL — SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO — RECURSOS — RECURSOS DE CASACION — RECURSO DE CASACION EN EL FONDO — RECURRENTE — FUNDAMENTO DEL RECURSO — INFRACCION DE LEY — PATENTE DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO — PROPIETARIO DE PATENTE DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO — MONOPOLIO PARA VENTA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PREPARADOS CONFORME A PROCEDIMIENTO PATENTADO — APLICACION DE PROCEDIMIENTO PATENTADO — DEFRAUDACION — HECHO DELICTUOSO — INVENTO — AMPARO DE UN INVENTO — INVENTOS PATENTABLES — INVENTOS NO PATENTABLES.**

**DOCTRINA.—Si consta de autos que la querellante es dueña de una patente de invención por el plazo de quince años, respecto del método para preparar antibióticos del tipo demetilclortetraciclina y los epímeros de los mismos, con las características que en la misma patente se expresan, es incuestionable que el privilegio se extiende exclusivamente a un mé-**

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



todo para preparar antibióticos del tipo indicado, respecto de los cuales el artículo 14 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial le reserva el derecho a su venta y comercialización, pero el referido privilegio no se hace extensivo a la venta y comercialización de los mismos productos aludidos, si no se ha empleado en su elaboración el método patentado.

No habiéndose justificado que el producto que expenden los querellados haya sido elaborado conforme al procedimiento que fue objeto de la patente de invención obtenida por el querellante, ni tampoco que tal método sea el único adecuado para fabricar el producto, resulta de toda evidencia que el tribunal de alzada, al sobreseer definitivamente en la causa, no ha vulnerado el ya citado artículo 14 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, al estimar que los hechos en que se funda la querella no son constitutivos de delito, tanto más si se considera que, conforme aparece del proceso, los productos con que comercian los querellados se importan desde Europa.

Procede desechar el recurso de casación que se hace consistir en una supuesta infracción del artículo 19 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial —que establece la sanción que puede solicitar el propietario de una patente de privilegio exclusivo que se considera defraudado en sus derechos por un tercero—, si aparece que tal infracción no se ha producido, en razón de que los hechos delictuosos que se imputan a los querellados no encuadran en ninguno de los actos sancionados en tal precepto, ni se ha desconocido tampoco a la querellante el derecho para aplicar el método patentado en la elaboración de antibióticos ni el monopolio para la venta y comercialización de los productos preparados con arreglo a dicho procedimiento; situación que obsta igualmente a la infracción del artículo 2º del referido Decreto-Ley, propuesta en el recurso, ya que no se ha desconocido a la querellante el derecho de amparar su invento mediante una patente de invención.

No existe quebrantamiento de lo dispuesto en la letra f) del artículo 4º del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, que señala los inventos que son patentables, si consta de autos

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



**que, lejos de haberse desconocido a la querellante el derecho a usar el método de elaboración patentado por ella, se le ha respetado en su integridad y no se le ha desconocido la posibilidad de ampararlo mediante una patente.**

**Debe rechazarse el motivo de nulidad de la sentencia de segunda instancia, que el recurrente cimenta en la infracción de la letra a) del artículo 5º del Decreto-Ley ya mencionado, precepto este último que indica los inventos que no son patentables, si del proceso aparece que tal precepto no ha tenido aplicación en la especie, porque en él no se debatió si el invento señalado por la querellante era o no patentable, en conformidad a las normas que rigen sobre la materia, o si quedaba comprendido dentro de la prohibición legal.**

---

**Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema**

Santiago, tres de Mayo de mil novecientos sesenta y seis.

Vistos y considerando:

1º) Que en este proceso, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de fecha 25 de Septiembre de 1965, escrita a fojas 284 y siguientes, confirmó, con declaración de que se sobresee en forma definitiva, la resolución de primera instancia que había sobreseído temporalmente, a fojas 225 vuelta, en el juicio seguido por la querellante "American Cyanamid Company" en contra de los querellados Emilio Saval y Moisés Yulis, en su calidad de Gerentes de los Laboratorios "Saval" y "Recalcine", respectivamente, como autores del delito de defraudación de la patente de invención Nº 15.723, de propiedad exclusiva de la querellante;

2º) Que el fundamento de esta querella radica principalmente en que, no obstante estar protegido por esta patente el método para fábricar antibióticos del tipo "Demetilclortetraciclina" y los epímeros de los mismos, los querellados, por medio del uso de las marcas "Nubilina" y "Demestella", venden estos productos bajo esas marcas, los que son idénticos al suyo denominado "Ledermicina"; y como la recurrente tiene la exclusividad de la fabricación y venta del producto,

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



en todo el territorio de la República, se considera defraudada por la competencia de esos laboratorios, infringiéndose con ello los artículos 14, 19 y 20 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial;

3º) Que la querellante ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra el fallo de alzada que, como se ha dicho, sobreseyó definitivamente la causa, de conformidad con el Nº 2º del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por no ser los hechos investigados constitutivos de delito.

Al fundamentar el recurso, la recurrente invoca la causal 6ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, o sea, haberse dictado el sobreseimiento incurriendo en error de derecho al calificar las circunstancias previstas en los Nºs 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 408 del Código citado, y representa como infringidos los artículos 2, 14, 19, 20 4 letra f) y 5 letra a) del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, y 408 del Código de Procedimiento Penal.

En síntesis, estas infracciones se habrían producido porque la recurrente, siendo dueña de la patente de invención, está amparada en su invento por el artículo 14 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, y "tiene derecho exclusivo de fabricar, vender o comerciar en cualquiera forma el producto u objeto de su invento", y la contravención a este precepto está sancionada por el artículo 19 del Decreto-Ley. Ahora bien, como los querellados han comerciado en Chile —bajo cualquier forma que lo haya sido— con la "Demetilclortetraciclina", producto de su invención, se han infringido tales preceptos al sobreseer en la causa, por estimar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito;

4º) Que el punto que corresponde dilucidar en este caso se limita a establecer si la circunstancia de ser la querellante dueña de una patente de invención que se refiere al "método de preparar antibióticos del tipo demetilclortetraciclina y los epímeros de los mismos", en razón de tal patente corresponde por la ley a su propietario el derecho exclusivo de la fabricación, venta o comercialización de tal antibiótico en Chile;

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



5º) Que ha quedado establecido como un hecho del pleito que la querellante, la firma "American Cyanamid Company", es dueña de una patente de invención por el plazo de quince años por "método de preparar antibióticos del tipo demetilclortetraciclina y los epímeros de los mismos", con las características que en dicho documento se expresan.

Que ha quedado, igualmente, establecido como un hecho del pleito, en el considerando 3º de la resolución recurrida, que los querellados Yulis y Saval expenden al público, el primero de los nombrados, el producto denominado "Demestella" de la firma Pierrel de Italia, de la cual adquiere los ingredientes de este producto, siendo encapsulados y envasados en su laboratorio, producto elaborado a base de "demetilclortetraciclina", y el segundo de los querellados reconoce, asimismo, que en su laboratorio encapsula y expende el producto que se denomina "Nubilina", elaborado a base de la droga antes indicada, la que importa desde Italia, pero no se ha acreditado que en la fabricación de tales productos se haya usado el mismo procedimiento amparado por la patente del querellante ni que sea tal procedimiento el único adecuado para la elaboración de esos medicamentos;

6º) Que atendidos los términos en que se ha concedido la patente de invención de que se trata a la parte querellante, es incuestionable que el privilegio se extiende exclusivamente a un "método de preparar antibióticos del tipo "demetilclortetraciclina y los epímeros de los mismos" y que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, corresponde a su dueño la venta y comercialización del producto u objeto de su invento, pero el privilegio no se hace extensivo a la venta y comercialización del mismo producto si no se ha empleado en su elaboración el método patentado.

Como en el caso en examen no se ha justificado que el producto que expenden los querellados haya sido elaborado conforme al procedimiento que fue objeto de la patente de invención, ni se ha demostrado que tal método sea el único adecuado para fabricar el producto, resulta de toda evidencia que el

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



tribunal de alzada, al sobreseer definitivamente, no ha vulnerado el artículo 14 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, al estimar que los hechos no son constitutivos de delito, tanto más si se considera que los productos con que comercian los querellados se importan desde Italia;

7º) Que en cuanto a la infracción del artículo 19 del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, que establece la sanción que puede solicitar el propietario de una patente de privilegio exclusivo que se considere defraudado en sus derechos por un tercero, no se ha producido toda vez que los hechos delictuosos que se imputan a los querellados no encuadran en ninguno de los actos sancionados en tal precepto, ni se ha desconocido tampoco a la querellante el derecho para aplicar el método patentado en la elaboración de antibióticos ni el monopolio para la venta y comercialización de los productos preparados con arreglo a dicho procedimiento, lo que obsta igualmente a la infracción del artículo 2º del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, propuesto en el recurso, puesto que no se ha desconocido a la querellante el derecho de amparar su invento mediante una patente de invención;

8º) Que en lo que concierne al quebrantamiento de la letra f) del artículo 4º del Decreto-Ley tantas veces citado, que señala los inventos que son patentables, tampoco se ha producido, puesto que lejos de haberse desconocido el derecho a usar el método de elaboración patentado por la "American Cyanamid Company", se le ha respetado en su integridad y no se le ha desconocido la posibilidad de ampararlo mediante una patente;

9º) Que en cuanto a la infracción de la letra a) del artículo 5º del Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial, que señala los inventos que no son patentables, es preciso tener presente que tal precepto no ha tenido aplicación en la especie, porque no se ha debatido en el proceso si el invento mencionado por la querellante era o no patentable, en conformidad a las normas que rigen sobre la materia, o si quedaba comprendido dentro de la prohibición legal, lo

Artículo: Corte Suprema. 4. Defraudación de patente de invención (Recurso de casación en el fondo)
Revista: Nº138, año XXXIV (Oct-Dic, 1966)
Autor: Jurisprudencia

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)



que induce al rechazo de este motivo de nulidad;

10º) Que de lo anterior se desprende que no se ha producido ninguna de las infracciones de ley denunciadas en el recurso y que el tribunal, al sobreseer definitivamente en la causa, ha hecho una adecuada aplicación del número 2º del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, que también se ha propuesto como infringido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 535, 536, 547 del Código de Procedimiento Penal y 809 del Código de Procedimiento Civil, se declara sin lugar con costas en que se condena solidariamente a la parte que recurre y al abogado que aceptó su patrocinio, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la "American Cyanamid Company" en contra de la sentencia de 25 de Septiembre de 1965, pronunciada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia que no es nula.

Aplícase a beneficio fiscal la cantidad consignada según boleta de fojas 286.

Ofíciese. Anótese. Devuélvase y complétese el impuesto.

Publíquese.

Redacción del Abogado integrante don Darío Benavente.

Eduardo Varas V. — J. Miguel González C. — Israel Bórquez M. — Lucas Sanhueza R. — Darío Benavente G. — Raúl Varela V. — Luis Cousiño M. I.

Dictada por los señores Ministros titulares de la Excelentísima Corte, don Eduardo Varas Videla, don José Miguel González Castillo, don Israel Bórquez Montero y don Lucas Sanhueza Ruiz, y Abogados integrantes, don Darío Benavente Gorroño, don Raúl Varela Varela y don Luis Cousiño Mac Iver. — Aníbal Muñoz Arán, Secretario.