

REPUBLICA DE CHILE
COMISIÓN PREVENTIVA CENTRAL
AGUSTINAS N° 863, PISO 12

C.P.C. N° 1194 /

ANT.: Denuncia de
Laboratorios Recalcine
S.A. en contra de Merck &
Co., Inc.

Rol N° 188-01 CPC
Rol N° 408-01 FNE

MAT.: Dictamen de la
Comisión.

Santiago, 28 ENE 2002

1. A fs, 157, don Alejandro Weinstein Manieu, ingeniero comercial, en representación de Laboratorios Recalcine S.A., en adelante Recalcine, ambos con domicilio en Santiago, calle Vicuña Mackenna N° 1094, ha formulado denuncia en contra de Merck & Co., Inc, en adelante Merck, sociedad del giro farmacéutico, representada por don Rafael Tous, ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Américo Vespucio Sur N° 100, piso 4°, Santiago.

2.- Funda su denuncia en la circunstancia que en el año 1999, Recalcine lanzó al mercado, bajo la denominación "APEPLUS", un producto para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, el acné y el hirsutismo femenino, cuyo principio activo está constituido por la molécula "FINASTERIDE".

3.- Con fecha 9 de noviembre de 2001, expresa la denunciante, Merck envió una carta a Recalcine, solicitándole cesar en la fabricación y comercialización del medicamento antes mencionado, por estimar se estarían infringiendo los derechos que le corresponden como titular de la patente de invención N° 40.814, en circunstancias que ésta le otorgó protección sólo en relación con la aplicación o uso del FINASTERIDE para el tratamiento de la alopecia androgénica y no respecto de otras aplicaciones a que se destina este principio activo y menos aún con respecto a la molécula en sí misma ya que, en este caso, tal molécula no es patentable en Chile, de conformidad con el artículo 1° transitorio de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

4.- En efecto, según dicha norma legal, para poder solicitar en Chile patente de invención sobre los medicamentos, las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones químicas, se requiere que se haya presentado, en su país de origen, solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley referida, situación que, al decir de la denunciante, no se da en la especie, ya que la solicitud de patente de Merck en el país de origen es de fecha 26 de julio de 1988 (correspondiente a la patente US 4.760.071), esto es, bastante anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 19.039, que es de 30 de septiembre de 1991, por lo que, con su accionar, la denunciada pretendería extender ilegítimamente el monopolio legal de su patente.

5.- La conducta antes descrita, alteraría el juego de la libre competencia e importaría un claro abuso destinado a imponer un monopolio de hecho respecto de artículos que inciden en la medicina o salud de las personas, lo cual contraviene las normas contenidas en los artículos 1° y 2°, letra f), del Decreto Ley N° 211, toda vez que constituye un arbitrio que tiene por objeto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia.

6.- Informando sobre la materia, a fs. 225, el Subfiscal Nacional Económico, estima que no es procedente dar curso a la denuncia toda vez que lo que está en discusión dice relación con el sentido, alcance y aplicación del artículo 1° transitorio de la Ley N° 19.039 y, en su caso, sobre el alcance de una patente de invención registrada en Chile, materias cuya determinación corresponde a los organismos jurisdiccionales establecidos en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.

7.- Analizados los antecedentes, en particular los sustentos de hecho y de derecho de la denuncia, se puede apreciar que lo que ésta pretende es que se sancione una conducta de la denunciada, consistente en pretender la exclusividad de un principio activo genérico, que a su juicio no es susceptible de patente, lo que atentaría contra la normativa de la libre competencia.

8.- Para poder obtener esta declaración, sin embargo, resulta de primera necesidad determinar los alcances de una patente de invención y sus aplicaciones a fines distintos que aquellos para lo cual se obtuvo en primera instancia, esto es, los alcances además, de las patentes de segundo uso. La Comisión Preventiva Central, como órgano de la Libre Competencia, está llamada a resolver situaciones que la entorpezcan, restrinjan o perturben, pero para que ello ocurra, las situaciones que se le presenten, deben basarse en hechos objetivos apreciables desde el punto de vista del mercado y de la conducta de sus agentes que no tengan justificación en legislaciones especiales.

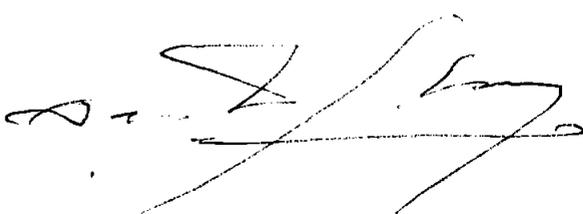
9.- En la especie, la conducta reprochada, requiere que los organismos que la Ley Sobre Propiedad Industrial ha establecido, determinen previamente cuál es el alcance y ámbito de protección de una patente de invención, materia que está fuera de la competencia de esta Comisión, pues la Ley N° 19.039, ha encargado a otros órganos la resolución de estas materias.

En consecuencia, habida consideración de lo expuesto, debe rechazarse la denuncia interpuesta por Recalcine. La materia sometida a resolución de esta Comisión dice relación con asuntos de la competencia de los órganos establecidos por la Ley Sobre Propiedad Industrial y deben resolverse en la sede jurisdiccional establecida para ello.

Notifíquese al Fiscal Nacional Económico y a la compareciente.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 25 de enero de 2002, con el voto favorable de los concurrentes señores, Enrique Vergara Vial, Presidente Subgte., José Yáñez Henríquez, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido al acuerdo y a la vista de la causa el Sr. Baraona no firma por encontrarse ausente.





FRANCISCO VARAS FER
Secretario - Aboq
Comisión Preventiva