

## ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Andrés Grunewaldt Cabrera<sup>243</sup>

### 1. Antecedentes.

Con fecha 23 de abril de 2007, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el Mensaje Nº 130-355, con el cual se inicia la tramitación de un proyecto de ley cuyo objetivo es modificar la Ley Nº 17.336 sobre propiedad intelectual.

En cuanto a los fundamentos del proyecto, se destaca la existencia de diversos tratados de libre comercio firmados por nuestro país y acuerdos internacionales multilaterales ratificados por Chile, los cuales imponen el cumplimiento de estándares de protección que conjuguen por un lado un adecuado resguardo de los derechos de autor y conexos y por otro un acceso legítimo por parte de la comunidad a las creaciones artísticas y del intelecto.

Se manifiesta además en el mensaje del proyecto, la necesidad de contar con una efectiva protección a nivel civil y penal para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, poniendo énfasis en el delito que comúnmente se conoce como “piratería” de productos falsificados. Además, en este mismo sentido, se tratan los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas, los que si bien han generado aspectos sumamente positivos para la población, originan a su vez nuevas formas de infracción a los derechos de propiedad intelectual, los cuales no sólo atentan contra los derechos de los autores y los titulares de derechos conexos, sino que también afectan el normal funcionamiento del mercado, generando una evasión tributaria importante.

Es así como recogiendo algunos aspectos de iniciativas legislativas anteriores que no habían logrado materializarse en ley, se presenta este proyecto<sup>244</sup>, el cual actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, contemplando la actual redacción algunas importantes modificaciones en relación con el mensaje originariamente presentado.

243 Abogado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, Ministerio Público.

244 En relación con este proyecto, es importante hacer presente que el pasado 18 de abril de 2007 se presentó al Congreso el Mensaje Nº 128-355, por medio del cual se pretende reforzar la persecución y sanción del comercio ilegal, comúnmente conocido como “piratería”, consagrando la posibilidad de aplicar el delito de asociación ilícita respecto de los delitos establecidos en los artículos 79, letra c) y 80, letra b) de la ley Nº 17.336; 11, letra a) de la ley Nº 19.227; 456 bis A del Código Penal, y 97 números 8 y 9 del Código Tributario. Además, posibilita la aplicación de técnicas especiales para la investigación de este delito y refuerza las facultades de fiscalización de ciertos órganos públicos y sanciona el comercio ambulante.

## 2. Contenido.

Conforme a lo señalado en el mensaje, en términos generales este proyecto pretende introducir tres grandes modificaciones a la ley N° 17.336:

- a) Eliminación de los actuales párrafos III y IV del Capítulo V del Título I de la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, intercalando un nuevo Título III, pasando éste a ser Título IV, sobre Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos;
- b) Sustitución del actual Capítulo II del Título III de la Ley, por un nuevo Capítulo II, el cual establece un nuevo marco de sanciones civiles y penales respecto de las infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, introduciendo nuevos mecanismos y herramientas procesales aplicables a los casos de utilidades realizadas fuera del marco legal; e,
- c) Incorporación de un nuevo Capítulo en el Título IV, que establece un régimen de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet.

De los tres grandes temas planteados, nos detendremos únicamente en las modificaciones relacionadas con los aspectos penales y procesales penales que se pretenden incorporar a la ley, tomando como referencia la redacción del proyecto de ley que contiene el Informe de la Comisión de Economía del H. Senado, de fecha 16 de enero de 2008. En este sentido, todos los pie de página contienen las normas que el proyecto de ley propone en su actual redacción, extraída del citado informe.

## 3. Modificaciones penales más relevantes.

### 3.1. Infracciones a derechos de autor y conexos.

En primer lugar, llama la atención la inclusión en el artículo 79<sup>245</sup> del proyecto

---

245 Artículo 79: “Comete delito contra la propiedad intelectual”:

- a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18.
- b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II.
- c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución.
- d) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50.
- e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, cobrarse derechos u otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren protegidos.

de prácticamente todas las hipótesis del actual artículo 79, agregando una figura nueva en la actual letra e).

Las letras a) y b) sancionan las conductas de utilización de obras de dominio ajeno (letra a) y de interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de derechos conexos (letra b). Ambas normas existen ya en la actual Ley de Propiedad Intelectual y sólo se modifican aspectos menores, como por ejemplo la enunciación en singular y no en plural del sujeto activo, el cual en todo caso no requiere poseer alguna calidad especial, pudiendo ser cualquier persona.<sup>246</sup>

La letra c) contiene la actual letra e) del artículo 79, modificándose únicamente su ubicación. Resulta importante relacionar esta norma con el artículo 80 letra c)<sup>247</sup> del proyecto, el cual sanciona con pena de multa la omisión de la confección de la planilla de ejecución, dando cabida a la figura que actualmente se encuentra contemplada en la letra d) del artículo 79. Esta estructura denota el criterio utilizado al elaborar el proyecto de ley, en orden a considerar un mayor desvalor en la conducta de falsificación (que se sanciona con pena privativa) versus la omisión (que se sanciona sólo con multa).

La conducta descrita en la letra d) se encuentra tipificada en el artículo 80 letra a), pero en términos más restringidos, ya que en la actualidad sólo sanciona la falsificación respecto del número de ejemplares vendidos en la rendición de cuentas del editor al autor que contempla el artículo 50. Con la norma propuesta se amplía el objeto de la falsificación ya que se refiere a “datos”, lo cual parece correcto.

Por último, la letra e) contempla una figura que no se encuentra actualmente comprendida en la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que constituye una novedad importante.

---

Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:

1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales.
  2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades tributarias mensuales.
  3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales”.
- 246 ETCHEBERRY, Alfredo, en VII Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales (Del autor, el artista y el productor). Editado por OMPI y otras instituciones, año 1992, p. 515.
- 247 Artículo 80. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales:

(...) c) El que obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución correspondientes.

Otra de las grandes modificaciones a nuestra legislación actual<sup>248</sup> se encuentra en el nuevo inciso segundo, el cual incorpora un nuevo sistema para la determinación de la pena de tipo gradual en atención al monto del perjuicio para todas las figuras que la norma contempla, en los siguientes términos:

- Perjuicio inferior a 4 UTM: prisión en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 UTM;
- Perjuicio igual o superior a 4 UTM e inferior a 40 UTM: la pena es de presidio menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 UTM;
- Perjuicio igual o superior a 40 UTM: la pena es de presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1000 UTM.

Conforme al artículo 85 A del proyecto<sup>249</sup>, el monto del perjuicio se determinará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos, expresión utilizada en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y los Estados Unidos de Norteamérica al referirse a los procedimientos judiciales civiles y a los procedimientos y recursos penales. Como se puede observar, si bien se utiliza esta expresión en el TLC, no se define ni se explica su alcance, siendo su contenido un tema sobre el cual sería conveniente pronunciarse en la discusión parlamentaria. En todo caso, a primera vista al parecer se acercaría al concepto de precio del mercado legalmente establecido.

En cuanto a la pena propuesta, las observaciones apuntan por un lado a la procedencia de este sistema de determinación respecto de todas las figuras que este artículo contempla, y por otro respecto de las penas en particular que se pretenden aplicar.

Si bien para algunas hipótesis el establecimiento de una pena gradual puede llegar a constituir una herramienta importante desde una perspectiva de política criminal, de persecución y de procedimiento aplicable, hay algunas figuras en el artículo 79 del proyecto que por su naturaleza se adecuan de mejor forma al establecimiento de una pena que contemple un solo grado. En este sentido, hay figuras como las contenidas en la letras c), d) y e) que se vinculan de manera directa a una afectación de tipo patrimonial, las cuales además presentan elementos que las acercan a las hipótesis de defraudación que contempla nuestro Código Penal. Teniendo en cuenta lo anterior, parece adecuado el establecimiento de una pena gradual, sugiriendo además que se contemplen en un artículo distinto.

Sin embargo, hay otras hipótesis, como las contempladas en las letras a) y b), en las cuales se protege no solamente el patrimonio sino también el derecho

248 Cabe señalar que la actual ley consagra en su artículo 79 una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa que va de 5 a 50 UTM.

249 Artículo 85 A: “El monto de los perjuicios que se refieren en este Título se determinará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos.

Cuando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el juez deberá prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de aplicar la pena”.

moral del autor, donde el ámbito patrimonial si bien es importante no presenta la relevancia que tiene por ejemplo en las figuras señaladas en el párrafo anterior. Por lo demás, existen ciertas situaciones en las cuales el derecho de propiedad se cede a título gratuito, siendo la determinación del perjuicio un tema complejo.

Teniendo presente lo anterior, se podrían dejar en este artículo solamente las dos primeras figuras, estableciendo una pena concreta, acorde con el bien jurídico protegido y la lesividad de las conductas descritas.

Por otro lado, en cuanto a las penas aplicables, se aprecia un significativo aumento de su cuantía, lo cual si bien fue levemente morigerado en relación con el mensaje, disminuyendo los tramos mínimos de las multas, es significativo. En este sentido, penas de esta naturaleza deben ser apreciadas teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 70 inciso primero del Código Penal, el cual dispone que respecto de la aplicación de las multas que *“el tribunal podrá recorrer toda la extensión en que la ley le permite imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable. Asimismo, en casos calificados, de no concurrir agravantes y considerando las circunstancias anteriores, el juez podrá imponer una multa inferior al monto señalado en la Ley, lo que deberá fundamentar en la sentencia”*.

En base a lo anterior, aunque la intención plasmada en el mensaje implique castigar con mayor severidad conductas mediante la implementación de sanciones pecuniarias de mayor cuantía, esta medida podría tener una escasa aplicación frente a un número importante de infractores que tengan una situación socioeconómica baja y no presenten circunstancias agravantes. En estos casos, es muy probable que sean beneficiados por la aplicación de esta norma por parte del juez de garantía.

**Por otro lado, es importante hacer presente que el perjuicio en las hipótesis del nuevo artículo 79 no se establece ni como un elemento del tipo ni como una condición objetiva de punibilidad, sino simplemente como una regla de determinación de la pena, cuestión sumamente relevante para efectos de la acreditación del delito y el iter criminis, entre otros puntos.**

**Por último, no está de más señalar que en el caso de aplicar una pena de multa, igualmente la naturaleza de la conducta obedece a la de un simple delito, cuestión importante a la hora de determinar el procedimiento aplicable.**

### 3.2. Falsificación.

La hipótesis de falsificación más importante se encuentra en el actual artículo 79 bis<sup>250</sup> del proyecto, el cual recoge a su vez el actual artículo 79 letra c)

---

250 Artículo 79 bis: “El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cam-

de la Ley N° 17.336 con algunas adecuaciones. En este punto, se observa un importante cambio en relación con el proyecto original, ya que esta hipótesis en principio formaba parte del artículo 79, y por ende contemplaba una pena gradual en atención al monto del perjuicio causado. En la actual redacción del proyecto esta figura se incluye en un artículo diferente, contemplando una pena fija de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1000 UTM, lo cual desde luego facilita su aplicación al no depender de la acreditación del perjuicio sufrido por titulares del derecho de autor o conexo.

**Otra simple pero correcta y efectiva modificación se encuentra en la introducción de la expresión “el que” entre la letra “o” y la palabra “edite”, con lo cual se deja bastante claro que se trata de dos hipótesis distintas.**

### 3.3. Piratería.

El artículo 81<sup>251</sup> del proyecto consagra el delito que comúnmente se conoce como “piratería”, el cual concentra prácticamente todos los ingresos del Ministerio Público en esta materia, siendo el delito de mayor importancia en materia de vulneraciones a la propiedad intelectual.

En el inciso primero, se observan positivas modificaciones en relación con el proyecto original, siendo la primera de ellas la sanción de la tenencia con fines de comercialización, situación que actualmente se encuentra tipificada en el artículo 80 letra b) de la Ley N° 17.336<sup>252</sup> y que el proyecto originario no contenía. Resulta sumamente positiva esta modificación, ya que frente a este tipo de investigaciones, no obstante estar en presencia de un imputado que comercializa productos falsificados, estos sujetos cada día toman mayores pre-

---

biando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto, serán sancionados con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales”.

251 Artículo 81. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 unidades tributarias mensuales, el que tenga para comercializar, comercialice o alquile directamente al público copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta ley.

El que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su distribución comercial las copias a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.

252 Artículo 80. Cometten, asimismo, delitos contra la propiedad intelectual y serán sancionados con las penas que se indican en cada caso:

(...) b) Los que, en contravención a las disposiciones de esta ley o a los derechos que ella protege, intervengan, con ánimo de lucro, en la reproducción, distribución al público o introducción al país, y los que adquieran o tengan con fines de venta: fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales.

cauciones, y en varias ocasiones solamente es posible acreditar la tenencia con fines de venta de los productos falsificados, lo cual con la redacción del proyecto originario sólo constituía un indicio de la comercialización.

Otra modificación respecto del mensaje es la eliminación del ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo penal, lo cual desde luego facilita su acreditación, constituyendo un importante avance para la efectiva persecución de los delitos contra la propiedad intelectual.

Respecto de los verbos rectores, se incorpora al inciso primero el alquilar directamente al público, lo cual constituye otra importante y necesaria modificación que también había sido observada por el Ministerio Público en atención a los crecientes casos de establecimientos comerciales que se dedican al arriendo de obras falsificadas.

En cuanto a la pena reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 UTM, si bien se morigeran los tramos mínimos y máximos de la multa, igualmente se constata un aumento significativo de la sanción pecuniaria en relación con las multas que en la actualidad contempla la Ley Nº 17.336.<sup>253</sup> Sobre este punto, recogiendo las observaciones ya realizadas sobre el incremento de las multas, y teniendo en cuenta que prácticamente todas las sentencias definitivas que se han dictado en materia de propiedad intelectual estando vigente el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal han condenado por este delito a imputados que por lo general tienen una condición socioeconómica baja, la imposición de una multa que como mínimo asciende a 50 UTM (\$1.740.350<sup>254</sup>) se podría transformar en la práctica en una sanción de muy poca aplicación, limitándose los tribunales a aplicar la norma contenida en el artículo 70 de Código Penal, rebajando significativamente este elevado mínimo.

El inciso segundo de la norma en comento sanciona al que con ánimo de lucro fabrique, importe, tenga o adquiera para su distribución comercial o alquiler las copias a que se refiere el inciso anterior, introduciendo una trascendental modificación que actualmente carece la actual legislación; esto es, realizar una diferenciación entre el sujeto que vende obras falsificadas directamente al público en una escala menor y la persona que se dedica en mayor escala a obtención de un lucro producto de la comercialización ilícita de las obras protegidas por esta ley, que muchas veces es el “proveedor” de la persona que vende al público estos productos.

Sin perjuicio de celebrar la inclusión de esta diferenciación, la redacción de la norma propuesta podría generar algunos inconvenientes a la hora de distinguir ambas hipótesis. En efecto, el inciso segundo utiliza la expresión “*distribución comercial*”, la cual debe relacionarse con la voz “*distribución*”, definida en el artículo 5º letra q) de la ley en estudio como “*la puesta a disposición del público del*

253 El actual artículo 80 letra b) de la Ley 17.336 contempla solamente una pena privativa de libertad. Si bien parece adecuado incluir una multa, se debe tener especial cuidado en fijar las cuantías.

254 Referencia: UTM de abril de 2008.

*original o copias tangibles de la obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o posesión del original o de la copia*". De la lectura de esta definición surgen las primeras dudas, ya que por un lado la comercialización al público se sanciona en el inciso primero, pero el inciso segundo, que pretende sancionar al "mayorista", utiliza la expresión distribución, la cual es definida por la propia ley como la puesta a disposición del público, confundiendo con la hipótesis del inciso primero.

Para efectos de diferenciar ambas hipótesis se podría dejar expresa constancia en la historia de la ley que el inciso segundo pretende sancionar a los proveedores de los comerciantes callejeros o bien a los sujetos que tienen montado un verdadero "laboratorio" de falsificación de obras protegidas, y no a los que venden dichos productos en la calles, los cuales debieran ser sancionados en base al inciso primero.

Por otro lado, en cuanto a los verbos rectores, se incluye al sujeto que interne al país estos objetos, lo cual resulta positivo, evitando interpretaciones restringidas de la voz importación, en el sentido de sancionar sólo a los que cumplan con la importación conforme a la normativa vigente. Además, se elimina la expresión alquiler, ubicándola en el inciso primero, lo cual si bien es positivo por el hecho de incluir este verbo rector en la primera figura de este artículo, podría interpretarse como una eliminación en el inciso segundo. Sobre este punto, se podría dejar expresa constancia en la historia de la ley o bien en una eventual inclusión de una definición en la ley que esta expresión se refiere a la distribución en un sentido amplio, abarcando la transferencia del dominio o bien solamente su uso o goce.

Esta figura requiere de ánimo de lucro, lo cual desde luego implica la acreditación de un factor adicional a la hora de acreditar este ilícito.

Por último, en cuanto a la penalidad, se establece derechamente la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1000 UTM. Si bien la situación que pretende sancionar el inciso segundo merece mayor reproche y por ende mayor penalidad, nuevamente nos encontramos con sanciones pecuniarias elevadas, remitiéndonos a los comentarios ya realizados sobre este tema.

### 3.4. Reincidencia.

El proyecto contempla una norma que regula en forma especial la reincidencia para todos los delitos previstos en la Ley N° 17.336, lo que desde luego es un importante avance. En relación con la redacción actual de la norma propuesta, se valora el hecho de simplificar la redacción del artículo 82 originario, el cual contemplaba varias exigencias (como por ejemplo una limitación temporal de cinco años) y no resultaba claro en cuanto a su aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, en el actual artículo 82<sup>255</sup> del proyecto se habla

---

255 Artículo 82: "En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se aplicarán las



de la reincidencia en los delitos previstos en la Ley N° 17.336, propuesta que debiera armonizarse con la reciente modificación que sufrió el Código Penal con la publicación de la Ley N° 20.253 (denominada agenda corta), la cual entre otras materias modificó el artículo 12 circunstancia 16a del Código Penal, sustituyéndose la expresión “reincidente” por “haber sido condenado el culpable por delitos de la misma especie”.

Pareciera recomendable hacer coincidir los mismos términos que emplea el actual artículo 12 circunstancia 16a con el tenor del artículo 82 del proyecto de ley, ya que de esta manera se salvarían todos los problemas prácticos que motivaron la modificación al Código Penal.

### 3.5. Asociación ilícita.

Al igual que en el proyecto del año 2004, se propone incorporar una figura especial de asociación ilícita en el artículo 83<sup>256</sup>, haciendo una remisión expresa a las normas sobre este delito consagradas en el Código Penal.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible sostener que para la persecución y sanción de este tipo penal deberán acreditarse previamente los elementos que la doctrina y jurisprudencia exigen para la configuración del delito contemplado en el Código Penal; esto es: la existencia de una colectividad de individuos con una finalidad común, la cual estará dada por el programa criminal de la asociación que, además, debe contar con cierta estructura jerárquica en su interior y con el carácter de permanente, todo lo cual requiere un alto estándar probatorio por parte de los tribunales de justicia, con escasa acogida a nivel jurisprudencial.

Cabe observar que el citado artículo 292 ya contempla la situación de una eventual asociación ilícita de esta naturaleza, específicamente en la parte que la propia norma señala que la asociación puede tener como finalidad atentar contra **las propiedades**, concepto en el que debiera entenderse incluida la propiedad intelectual.

Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que el hecho de actuar en grupo podría ser efectivamente sancionado si se estableciera como agravante de los delitos contra la propiedad intelectual. En este sentido, además de la figura anterior, podría contemplarse una agravante especial respecto de los sujetos que actuaran concertados para cometer el delito o bien respecto de los sujetos que hayan

---

penas máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la multa no podrá ser inferior al doble de la anterior, y su monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

256 Artículo 83: “Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer los delitos contemplados en el artículo 81, serán sancionados en conformidad a los artículos 293 y siguientes del Código Penal.

En el caso del artículo 293 del Código Penal, se aplicará además una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales; y de 50 a 500 unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 294 del Código Penal”.

tenido participación en los hechos como organizador, financista; o que hayan ejercido mando o influencia o suministrado los medios para cometerlo.

#### 4. Aspectos procesales penales relevantes.

##### 4.1. Destino de las especies.

El artículo 85 C<sup>257</sup> del proyecto faculta al tribunal para ordenar la destrucción de la mercadería infractora o su apartamiento de los circuitos comerciales, previa solicitud del perjudicado, o bien destinarla a instituciones de beneficencia, previa autorización del perjudicado.

La actual redacción de la norma no contempla la posibilidad de que el Ministerio Público u otro interviniente solicite la destrucción de la mercadería infractora o su apartamiento de los circuitos comerciales, o bien la destinación benéfica, facultad que sí estaba incluida en el proyecto originario y que estimamos debiera reincorporarse. Lo anterior, teniendo en cuenta las normas contempladas en el Código Procesal Penal, específicamente los artículos 187 y 188, según los cuales los ejemplares infractores deben ser objeto de incautación, correspondiendo la conservación y custodia al Ministerio Público, sin tener el afectado un poder de disposición o administración de estas especies. Luego, si posteriormente caen en comiso, el artículo 469 del CPP es claro al señalar que el tribunal tiene la posibilidad de proceder a destruir las especies o bien poner las especies a disposición de la Dirección General de Crédito Prendario. Si no se decretara el comiso, el inciso final del artículo 470 del CPP señala que en el caso de especies de carácter ilícito, el fiscal solicitará al juez que le autorice proceder a su destrucción.

Si bien este marco general puede presentar normas de excepción como la propuesta en el proyecto, se podría dejar a salvo la facultad del tribunal para que en casos especiales de reproducciones con valor educativo o cultural o de especial interés para personas discapacitadas, sea el juez el que tome esta decisión sin estar supeditada a la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de que se lo escuche antes de tomar una decisión al respecto.

---

257 Artículo 85 C: “El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los ejemplares que hubieren sido producto de alguna infracción o delito contenido en esta ley sean destruidos o apartados del comercio.

Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal cuando cuente con autorización del titular de los derechos. En este caso, el tribunal podrá decretar las medidas necesarias para garantizar que no reingresen al comercio, ordenando el marcado de los ejemplares y decretando la prohibición de enajenarlos por parte del beneficiario”.

## 4.2. Medidas precautorias.

El artículo 85 D<sup>258</sup> del proyecto establece distintas medidas precautorias especiales, las cuales teniendo en cuenta su ubicación en el párrafo tercero, titulado “*De las normas aplicables al procedimiento civil y penal*”, debieran ser aplicables en sede penal, afirmación que sería conveniente dejar bien en claro en la discusión parlamentaria para evitar dudas interpretativas una vez que el proyecto se convierta en ley.

Se contemplan varias figuras, como por ejemplo la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora; la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados; la retención de los ejemplares ilícitos y de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos y el nombramiento de uno o

---

258 Artículo 85 D: “El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, las siguientes medidas precautorias:

- a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora;
- b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta infracción;
- c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos;
- d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones;
- e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que no reanudará la actividad infractora;
- f) El nombramiento de uno o más interventores, y
- g) La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca prudencialmente el tribunal.

En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se regirá por las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil”.

más interventores, entre otros.<sup>259</sup>

Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención la incorporación de una letra g), la cual no estaba contemplada en el mensaje, relativa a la incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca prudencialmente el tribunal.

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 187 del Código Procesal Penal dispone que los objetos documentos e instrumentos que se encontraren en poder del imputado o de otra persona podrán ser objeto de incautación. A su vez, el artículo 217 del mismo cuerpo legal señala que los objetos y documentos relacionados con el hecho investigado, los que pudieren ser objeto de la pena de comiso y aquellos que pudieren servir como medios de prueba, serán incautados, previa orden judicial librada a petición del fiscal, cuando la persona en cuyo poder se encontraren no los entregare voluntariamente, o si el requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner en peligro el éxito de la investigación.

En ambas normas no existen limitaciones vinculadas a un determinado perjuicio causado. Luego, este nuevo inciso podría implicar una grave limitación en las posibilidades de sustraer al imputado de los efectos del delito, lo cual desde luego atenta contra una debida persecución y sanción de este tipo de conductas. En base a lo anterior, se propone eliminar la actual letra g) del artículo 85 D del proyecto, la cual ya se encuentra contemplada en sede penal en términos mucho más amplios.

Respecto del inciso final, resulta importante dejar expresamente señalado que en sede penal el Ministerio Público no está obligado a rendir caución, principalmente en base a los siguientes argumentos:

- El Ministerio Público carece de patrimonio propio sobre el cual se pueda hacer efectiva la fianza o la garantía y, de esta forma, responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan.
- El Ministerio Público no puede ejercer la demanda civil.
- El artículo 63 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado señala expresamente que el Estado, el fisco, las municipalidades y los servicios de la administración descentralizada no están sujetos a las cauciones y consignaciones del Código de Procedimiento Civil y otras leyes especiales.

---

259 El proyecto originario contemplaba la figura del secuestro, la cual presenta varios problemas prácticos en sede penal, como por ejemplo, la necesidad de tener motivos para temer que la cosa se pierda o deteriore en manos del imputado (no procedería en todos los casos), requiriendo además la intervención de un tercero para que la conserve, lo cual es otro inconveniente. Además, en estos casos el dueño de la cosa no pierde su facultad de disposición jurídica, por lo que podría suceder que estos bienes sean enajenados por su dueño, debiendo necesariamente acompañar esta medida con otra, como por ejemplo, la prohibición de celebrar actos y contratos.

– Por otro lado, no está de más señalar que tradicionalmente en el proceso criminal chileno no se han exigido cauciones a quien solicita la imposición de medidas precautorias contra el sujeto pasivo del juicio penal.

## 5. REFERENCIA A LA LEY N° 19.227.

Por último, resulta importante referirse brevemente a los artículos 2 y 3 del proyecto, los cuales recogen y suprimen en su parte pertinente los artículos 11 y 12 de la Ley N° 19.227, conocida como Ley del Libro, que en la actualidad sanciona con la pena del artículo 79 de la Ley N° 17.336 a los que comercialicen libros de edición o impresión fraudulenta o reproducidos sin la autorización del titular; y a los que utilicen procedimientos engañosos o fraudulentos para acceder en forma indebida a los beneficios que consagra la citada ley.

El artículo 3 deroga el inciso segundo y tercero del artículo 11 de la Ley del Libro, ya que dichas conductas se encuentran contenidas en el proyecto de ley en estudio, dejando vigente solamente el inciso primero, el cual simplemente señala que las infracciones y delitos que se cometan en relación con el objeto de protección de la Ley N° 19.227 se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 17.336, de propiedad intelectual.

A su vez, se deroga el artículo 2 que en la actualidad establece que los libros materia del delito serán entregados al autor o al titular de los derechos patrimoniales, y si no fuere posible su ubicación, serán entregados en dominio a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la que dejará constancia de esta sanción en cada ejemplar. Al existir en el proyecto de ley normas especiales respecto del destino de las especies incautadas y decomisadas, se debieran aplicar dichas normas en este tipo de casos.