

**CONDENA POR DELITO DE USO MALICIOSO DE INVENTO CON SOLICITUD DE PATENTE EN TRÁMITE, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 52 LETRA E) DE LA LEY N° 19.039.**

**ANDRÉS GRUNEWALDT CABRERAS**

*Abogado*

*Unidad Especializada en Lavado de Dinero,*

*Delitos Económicos y Crimen Organizado*

*Fiscalía Nacional*

*Ministerio Público*

• **Sentencia:**

La Serena, primero de junio de dos mil cinco.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que entre los días veinticuatro a veintisiete de mayo de dos mil cinco, ante esta Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena constituida por la Juez María Eugenia Cubillo Espinoza, quien presidió la audiencia, y los jueces Nicanor Salas Salas y Nury Benavides Retamal, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de los antecedentes rol 39-2005 seguidos en contra de JUAN SEBASTIÁN RUBIO VALENZUELA, 30 años, chileno, soltero, cédula nacional de identidad número 9.304.876-8, ingeniero comercial, nacido con fecha 07 de octubre de 1974 en Coquimbo, y WILLIAMS EMIL MAUAD MEZA, 27 años, soltero, cédula nacional de identidad número 13.177.001-4, ingeniero comercial, ambos domiciliados en calle Jerónimo Méndez n° 1831, galpón n° 36 y 37, Barrio Industrial Coquimbo.

Fue parte acusadora en el presente juicio el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto don Sergio Vásquez Díaz, domiciliado en calle Melgarejo n° 847 de Coquimbo.

Intervino en el juicio en calidad de querellante, el abogado don Luis Fernández Portaluppi y don Armando Miranda Contador, ambos domiciliados en Los Carrera n° 380 oficina 210, La Serena, quienes se adhirieron a la acusación Fiscal.

La defensa de los acusados estuvo a cargo del defensor particular, don José Ilabaca Sáez, domiciliado en Pedro Pablo Muñoz n° 420, oficina 10, La Serena.

**SEGUNDO:** Que la acusación formulada por el Ministerio Público, conforme se lee en el auto de apertura de juicio oral, se fundamentó en los siguientes hechos: "Luego de diversos estudios, don Jaime Villanueva Fernández inventó y descubrió que el quitosano diluido en ácido acético (formulación) y administrado directamente a las raíces de las plantas (procedimiento) produce un favorable efecto y desarrollo en las plantas, al estimular su sistema inmunológico. Con fecha 13 de julio del año 1994, Jaime Villanueva Fernández solicitó al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, el otorgamiento de la patente de invención para proteger su invención, consistente ésta en "formulación y procedimiento para aumentar la resistencia de las plantas a ciertos agentes patógenos, en especial hongos, por aplicación a las raíces de las plantas de una solución a base de quitosano (poli-D-glucosamina)", en tanto que con fecha 23 de enero del año 2004, le fue concedida la patente de invención respectiva, bajo el registro n° 41.980.

A contar del mes de julio del año 2003, formalmente los acusados tuvieron conocimiento que el producto "Kitosan Plus", fabricado, distribuido y comercializado a través de su empresa sociedad Rymar Ltda., vulnera el invento de don Jaime Villanueva Fernández, cuya patente de invención, a tal época, se encontraba en trámite. En efecto, el producto que los acusados fabrican, distribuyen y comercializan bajo la denominación "Kitosan Plus", es una imitación de la fórmula y procedimiento del invento que Jaime Villanueva Fernández creó y distribuye mediante las marcas Bioreng y Bioriego. Con la fabricación, comercialización y venta del producto

“Kitosan Plus” a diversas empresas del rubro agrícola, sin la autorización de Jaime Villanueva Fernández, los acusados han maliciosamente imitado y hecho uso de un invento con solicitud de patente en trámite y luego, una vez otorgada la patente de invención, han continuado defraudando al inventor con la fabricación y comercialización de un producto protegido y registrado en el Conservador de Patentes de Invención.

Considera el Ministerio Público que tal hecho tipifica los delitos contra la propiedad industrial previsto y sancionado en la Ley 19.039 artículo 52 letras b), c), d) y e), en grado de consumado, en el que a los acusados Juan Sebastián Rubio Valenzuela y Williams Emil Mauad Meza les cupo participación en calidad de coautores.

En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señala que beneficia al acusado Juan Sebastián Rubio Valenzuela la atenuante de la irreprochable conducta anterior establecida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal. Solicita en consecuencia se condene al acusado Juan Rubio Valenzuela a la pena de multa a beneficio fiscal de trescientas unidades tributarias mensuales y al acusado Williams Emil Mauad Meza a la pena de multa de quinientas unidades tributarias mensuales, y al comiso de los utensilios y elementos utilizados en la comisión de los delitos y de los objetos y sustancias producidos en forma ilegal, con costas.

**TERCERO:** Que la defensa de los acusados Juan Sebastián Rubio Valenzuela y Williams Emil Mauad Meza en su alegato de apertura, solicitó la absolución de sus representados, fundado en que no puede atentarse contra la propiedad industrial si el producto cuestionado, el de sus defendidos, es distinto del producto patentado. Añadió que sus patrocinados han desarrollado una industria principalmente en el ámbito de congelado de camarones en donde han aprovechado el residuo de esa industria para en forma anexa desarrollar el producto materia de la acusación en base a una idea proporcionada por un tercero como lo demostrará y que les permitió producir un producto completamente distinto al producto protegido por la patente industrial que pretende defenderse en este juicio. Para demostrar su tesis se valdrá de prueba pericial y testimonial. **En subsidio**, para el evento de estimarse que los productos en cuestión son semejantes, idénticos o distintos, refirió que sus defendidos han actuado con el

conocimiento de que su producto es diverso de aquél, por lo que resulta legítima su actuación ya que obraron sobre la base de informes técnicos que les fueron entregados por personas expertas en la materia quienes les señalaron que su producto es completamente diferente del producto del denunciante, y siendo distinto el producto el procedimiento forzosamente también lo será. Refirió el defensor que todos los delitos materia de la acusación, que le pareció habrían sido reducidos por la fiscalía en su alegato de apertura, son de carácter doloso y no culposo, por lo cual exigen la conciencia, como elemento fundamental, y como elemento objetivo del tipo penal estaría el carácter patentado del producto que ellos generan en su industria, producto que es de características originales. **En subsidio**, de lo alegado, indicó que los distintos delitos señalados en la acusación no son más que distintas fases de un iter criminis de consumación por lo tanto, muchas de las conductas que allí se describen están subsumidas en la más importante de ellas, **siempre en subsidio** alegó la irreprochable conducta anterior del imputado Rubio Valenzuela para el efecto de una eventual pena.

**CUARTO:** Que para acreditar el hecho punible materia de la acusación, el Ministerio Público y el querellante se valieron en el juicio primeramente de prueba testimonial, declarando al efecto la víctima don Jaime Villanueva Fernández, quien señaló que en el año 2003 fue informado que en el Barrio Industrial de Coquimbo se estaba instalando una planta, que iba a formular quitosano para fines comerciales oportunidad en que investigó el tema identificando que dicha empresa era la de los acusados enviándoles una carta haciéndoles saber que estaban vulnerando una fórmula de su propiedad. Posteriormente tomó conocimiento que los acusados estaban comercializando un producto creado por él y que ya se estaba comercializando en esta zona a través de la empresa ANASAC, su distribuidor en la zona. Agregó que este producto fue fruto de su inquietud por el conocimiento de los vegetales sumado a la idea de como podía utilizar las caparazones de crustáceos tales como centolla, centellón langostino y camarón ya que en ellos existe un elemento denominado quitina que era susceptible de ser usada en las plantas y respecto de la cual existía mercado en el extranjero. Es así como procesó este elemento obteniendo quitosano. Su idea nueva consistió en crear una formulación y procedimiento para

tratar el quitosano de una manera determinada y con la cual logró un sistema de inmunidad o defensa en el crecimiento de las plantas cuando se le aplicaba directamente a las raíces. Añadió que en julio del año 94, presentó la solicitud de patente ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía cuyo privilegio le fue concedido en el año 2004. Continuó su relato el testigo refiriendo que una vez que supo que este producto fruto de su creación y comercializado ya en la zona bajo las marcas de Biorend y Bioriego, viajó a la ciudad y se entrevistó con los acusados manifestando lo mismo que ya les había señalado en su carta. Misma fecha en que observó un bidón con un producto constatando que efectivamente se estaba comercializado por los acusados y que se trataba de una imitación de su propio producto que se encontraba con solicitud de patente en trámite. La Fiscalía exhibe al testigo un bidón plástico con producto químico "Kitosan Plus", el que reconoce como aquél observado aquel día. Añadió el testigo que después de la entrega de su carta y conversación con los acusados, estos visitaron a Tulio Callegari Pezzani y le entregaron una solicitud de patente de invención que habían presentado en diciembre de 2003 ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y una copia del análisis químico de su producto realizado por la Universidad de Chile, que de la lectura tanto de patente como de los folletos explicativos del producto se desprendía claramente que se estaba vulnerando su patente de invención y que a esa fecha ya era un privilegio otorgado. Recordó el deponente haber entregado a la Fiscalía o a Investigaciones un bidón de un litro conteniendo producto "Biorend" con su etiqueta. La Fiscalía exhibe al testigo un bidón el cual reconoce siendo incorporado.

Por su parte don **Tulio Callegari Pezzani** refirió que en su calidad de empresario dedicado a la venta de insumos agrícolas tomó contacto con los acusados en el año 2004 oportunidad en que conoció el producto "Kitosan Plus", que era comercializado por éstos en la zona. Agregó el testigo que tan sólo con ver el producto se percató que era similar a un producto creado y comercializado por Jaime Villanueva Fernández, producto que él conocía por cuanto había sido su distribuidor en la empresa ANASAC, en esta zona, lo que comunicó a Jaime Villanueva.

Declaración de **Ricardo Alvaay Seibert**, quien señaló que como Ingeniero Químico desde el

año 84 ha asesorado a Jaime Villanueva en su proyecto industrial del quitosano, por lo cual cuenta con una amplia experiencia al respecto. Por este motivo en el año 2001 o 2002 Jaime Villanueva lo invitó a conocer una planta piloto que trabajaba en un proyecto dedicado a la extracción de quitosano en la ciudad de Coquimbo, por cuanto tenía intención de instalar una planta de gran volumen dedicada a la fabricación y comercialización del producto quitosano con la formulación, procesamiento y uso que ellos conocían. En este lugar tomó contacto con Juan Cortés, persona a cargo de esta planta en la parte técnica, percatándose que si bien, producían quitosano, éste no era de las características que ellos necesitaban para el uso requerido en la agricultura. Agregó el testigo que existieron conversaciones entre el señor Velásquez dueño de esta planta, Jaime Villanueva, Juan Cortés y él, oportunidad en que se transmitió a estos en especial a Cortés toda la información necesaria para que produjeran el quitosano en la forma que ellos le pedían, y posteriormente se le siguió instruyendo vía telefónica si el producto no estaba bien. Agregó que cuando conoció a Juan Cortés éste sabía lo básico acerca del quitosano.

Por su parte **Manuel Silva Cárdenas** señaló que desde el año 1997, trabaja como asesor de Jaime Villanueva desarrollando funciones en su empresa relativas al control de calidad de la producción que se le entregaba, realizando además estudios al respecto. Añadió que conoció la relación comercial entre Jaime Villanueva y la empresa SOCOVEL, ya que desde el año 2000 su empresa, tenía corriendo un proyecto FONDEC y la gente de CORFO estaba en conocimiento que ellos usaban como insumo quitosano para la elaboración de sus productos. Es por esto que CORFO, les informó que en la empresa SOCOVEL había otro proyecto para fabricar la quitina, materia prima que ellos importaban hasta ese momento. Por esta razón es que se ponen en contacto con Claudio Velásquez para discutir el tema de tenerlos a ellos como proveedores. Agregó haber asistido a una reunión con Velásquez en la cual se le informó, a lo que ellos se dedicaban y lo que necesitaban. El señor Velásquez les mostró la planta y aquí, conoció a Juan Cortés quien estaba a cargo de la planta de SOCOVEL. Posteriormente supo que volvió a la zona Jaime con Ricardo Alvaay, que es la persona que los asesora en el quitosano y se le entregaron a Juan Cortés todas las indicaciones

necesarias para que les mandara el producto que ellos requerían. Indicó el testigo que lo que su empresa necesitaba era que se les entregara quitosano. Agregó el deponente que se dio a conocer a la gente de Socovel el quitosano que ellos necesitaban indicándole las características que debía tener, sin perjuicio que quien tiene quitina puede producir también quitosano. Cuando los empiezan a surtir de quitosano, él hacía las pruebas en las muestras ya que lo que se necesitaba era que el producto se disolviera totalmente, ya que como el producto se aplica a través de sistemas de riego había que evitar tapar los filtros de riego de los clientes. Cuando el producto no servía se lo comunicaba a Alwayay y éste se comunicaba con Velásquez o Cortés. Incluso se le indicó a éste último como hacer la misma prueba que él realizaba, que consistía en disolver el quitosano en ácido acético. Agregó que ellos producían quitosano para uso agrícola y lo mantenían en el mercado a través de las marcas Biorend y Bioriego.

Declaración de **Juan Cortés Verdugo**, quien refirió que en los años 1998 y 1999 prestó servicios para la empresa SOCOVEL, y en tal calidad estuvo involucrado en un proyecto de innovación tecnológico de CORFO-SOCOVEL, el que se finiquitó en el año 2000 debido a que no se logró su industrialización. Dicho proyecto consistió en obtener un producto denominado quitosano a partir del caparazón de los camarones y langostinos, además de un concentrado protéico rico en pigmentos carotinoides destinado a la alimentación de los salmones. Para dicho proyecto se efectuaron diversos estudios en el Centro de Estudios de Ciencias de la USACH con los Doctores Ricardo Vega y Claudio Romo. Añadió el testigo que tomó contacto con Jaime Villanueva en los meses de octubre o noviembre del año 1999, fecha en que éste fue a observar las instalaciones de dicha empresa y a consultar a Claudio Velásquez, gerente de Socovel, la posibilidad de que se le vendiese quitosano, desconociendo el deponente el fin que el señor Villanueva daría al quitosano en cuestión. Asimismo refirió el declarante que se remitieron muestras del producto al señor Villanueva y se celebraron compromisos de tipo comercial entre éste y el señor Velásquez. Agregó el testigo que se fabricaron algunos kilos de quitosano para el señor Villanueva, período en que él tomó contacto personal y telefónico con el señor Alwayay asistente del señor Villanueva, quien le indicó las características que

debía tener el quitosano relativas a viscosidad y desacetilación, específicamente ellos requerían un quitosano de 90% de desacetilación y con una temperatura de 150 grados, requerimiento al cual no se pudo dar cumplimiento por cuanto el equipo con que se trabajaba no resistía tales temperaturas y presión, razones por las cuales no se le remitió el producto requerido. Añadió el testigo que no participó en las conversaciones que sostuvieron el señor Velásquez, Alwayay y Villanueva en cuanto al posible uso que éste último daría al quitosano en el rubro del agro. Refirió además el testigo Cortés que a raíz de problemas que presentó SOCOVEL, para llegar a industrializar el proyecto CORFO, que estaba desarrollando, fue que el señor Alberto Olivares, le sugirió conversar con los acusados quienes tenían una empresa de congelados y productos del mar a fin de ver la posibilidad de comercializar el quitosano en forma industrializada, mismo producto que él iba a fabricar con ocasión del proyecto CORFO. Expresó el testigo que las características de este quitosano eran distintas a las del quitosano del señor Villanueva, ya que tenía una desacetilación de alrededor de 80% con una viscosidad de los 400 centipois, libre de ceniza no más de 0,2, con muy pocas proteínas no más de 0,3 y de acuerdo a la normativa se verificó la existencia de metales pesados. Refirió el testigo, que Sebastián Rubio le mostró los productos Biorend y Bioriego y él efectuó un análisis de los productos primero en forma visual en el año 2002 y luego en el año 2003, de calor y viscosidad y los remitió a la U de Chile y USACH, quienes le confirmaron que los productos eran diferentes. Agregó el testigo que tenía conocimiento que en la empresa de los acusados el quitosano que se iba a fabricar sería utilizado en la industria del agro, por cuanto durante el proyecto CORFO-SOCOVEL, la empresa Río Blanco que es del rubro agrícola les había comprado este producto.

Declaración de **Cristian Henríquez Baeza**, funcionario de la Policía de Investigaciones quien señaló que en virtud de una orden de investigar dada por la fiscalía procedió a realizar diligencias en torno a este delito. Señaló que entrevistó a Tulio Callegeri Pezanni, que remitió al Laboratorio de Criminalística de La Serena dos productos a fin de que se les efectuaran pericias, consistentes en dos bidones de veinte litros cada uno conteniendo un producto denominado "Kitosan Plus" y otro producto de nombre Biorend, los cuales retiró desde la fiscalía. Añadió el

testigo que al tiempo después en virtud de una orden de entrada y registro emanada de un Juzgado de Garantía, se ingresó a la empresa Rymar ubicada en el barrio industrial en calle Gerónimo Méndez n° 1831, galpón 36 y 37, y en presencia del fiscal de turno, se incautaron desde el interior de la empresa mencionada la cantidad de trescientos milímetros que fueron sacados de distintos envases de quitosano y luego fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística, estos levantamientos fueron realizados por el perito químico. Todas estas actuaciones se efectuaron en presencia de uno de los dueños de la empresa, el señor Mauad, quien firmó todas las actas respectivas. Añadió que además se incautaron facturas, guías de despacho, en donde se certificaba la venta del producto "Kitosan Plus" que se estaba vendiendo en la empresa. Agregó que además se realizaron fijaciones fotográficas por el perito respectivo. El Ministerio Público exhibió al testigo dos documentos signados bajo los n° 12 y 13 del auto de apertura, los que él reconoce como los documentos incautados el día del registro.

Corroboró lo anterior **Jorge Velásquez Espinoza**, perito fotógrafo de la Policía de Investigaciones que con fecha 9 de julio de 2004, concurrió junto a una perito químico y personal de Investigaciones hasta las dependencias de la empresa ubicada en calle Jerónimo Méndez n° 1831 galpones 36 y 37 del sector industrial de Coquimbo, en donde realizó una inspección ocular y fijaciones de recolección de muestras químicas. Agregó el perito que su informe n° 240 de fecha 8 de septiembre de 2004, está conformado por veintiocho tomas fotográficas, que van desde lo general a lo particular observándose las dependencias externas e internas, diversas especies consistentes en envases y bidones y finalmente el perito reconoció su informe siendo incorporado por la fiscalía en la audiencia.

Por su parte **Carola Barraza Moenne, Bioquímico**, perito de propiedad industrial del Depto. de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, depuso acerca del informe técnico sobre privilegio de la patente n° 41.980 de propiedad del querellante Jaime Villanueva Fernández, para lo cual tuvo a la vista la patente antes señalada, un informe de la Universidad de Chile sobre contenido químico de "kitosan Plus", folletos de promoción de este producto, la ley 19.039 y una solicitud de patente de los acusados del año 2003.

Agregó que la protección a la solicitud de patente está dada por el pliego de reivindicaciones, cuya cláusula principal explica el contenido esencial de la protección; después consta de varias cláusulas que indican especificaciones de la solicitud. Cada reivindicación tiene tres partes, la primera llamada preámbulo, la palabra caracterizado y la caracterización. Explicó la perito, que el preámbulo dura hasta la palabra caracterizado y describe el campo de aplicación de la invención, aquí se explica a qué se refiere la invención no es lo que define la invención, lo que define la invención es lo escrito después de la palabra caracterizado que es lo fundamental de la reivindicación. Relató la profesional que en este caso la reivindicación uno de la patente dice que se protege una formulación que aumenta la resistencia de las plantas a agentes patógenos en especial hongos, esto define la utilidad que va a prestar la formulación que está escrita, después se definen tres condiciones; precisó que esto es lo que ella analizó, para saber si estaba siendo vulnerado por el producto "Kitosan Plus". Añadió que la primera característica es que la formulación comprende quitosano de una viscosidad entre 200 cps a 250 cps y con un grado de desacetilación de 70% + 5%; una solución de ácido débil al 1% al 10% v/v; y una cantidad efectiva del quitosano mencionado para tratamiento de raíces de plantas, que esté comprendida en el rango de 0,30 % a 0,75% p/v, en que el PH de dicha formulación quede comprendido entre 6,0 y 6,4; comparándola con la información contenida en el informe emitido por la U. de Chile, señaló que la viscosidad de "kitosan Plus" coincide con la descrita en la reivindicación primera antes referida, pero no se describe el grado de desacetilación, mismo que a su juicio es la condición que otorga la viscosidad, por lo tanto estas dos condiciones son siempre proporcionales, de modo tal, que para que una solución de quitosano tenga una determinada viscosidad debe tener siempre el mismo grado de desacetilación y aún cuando no esté descrito se asume que es el mismo, no podría ser distinto según su criterio. Continuó su explicación la perito indicando que el segundo punto de la reivindicación, es que la formulación tiene un ácido débil en una determinada concentración; a este respecto el informe de la U. de Chile dice que la formulación tiene ácido acético, que es un ácido débil en una concentración que está dentro del rango descrito en la reivindicación. El tercer punto de la reivindicación, indica que el PH de la

formulación que debe estar entre 6 y 6,4, el informe de la U. de Chile indica que ese es el mismo PH que tiene el "kitosan Plus" y la última parte es la concentración a la que se encuentra el quitosano al momento de aplicar a las raíces, el informe de la U. de Chile está realizado sobre el producto que es un concentrado, ella analizó los folletos en los cuales se daban indicaciones de cómo el producto debía ser diluido, al realizar el cálculo encontró una diferencia porque la dilución que ellos recomiendan es distinta a la dada en la reivindicación, no obstante esta diferencia no es significativa. Finalmente la perito indicó, que existen coincidencias entre ambos productos, y concluyó que "Kitosan Plus", vulnera el privilegio contenido en la patente n° 41.980 otorgada al señor Villanueva.

Se contó también con prueba documental consistente en: copia autorizada de la solicitud de patente de invención N° 1011-94 de fecha 13 de julio de 1994 del Departamento de propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción que comprende además la memoria descriptiva y reivindicaciones, en la que Jaime Villanueva Fernández solicita la patente de invención; Copia autorizada de la patente de invención N° 41.980 de fecha 23 de enero de 2004 emitida por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a nombre de Jaime Villanueva Fernández; Copia autorizada del certificado que acredita la protección que ostenta Jaime Villanueva Fernández desde el día 13 julio de 1994 en relación al invento que es materia de la presente acusación y a que se refiere la patente de invención singularizada en el número anterior; **Un talonario de guías** de despacho que va desde los N° 000801 al N° 000850 pertenecientes a la sociedad Rubio y Mauad Limitada con la razón social RYMAR y un talonario de facturas que van de los N° 01401 al N° 01450 pertenecientes a la sociedad Rubio y Mauad Limitada, con la razón social RYMAR, en donde se verifica la venta del producto Kitosan Plus; copia autorizada de la página A2, Revista del Campo n° 1442, del diario El Mercurio de fecha 01/03/2004, conteniendo un inserto efectuado por Jaime Villanueva Fernández, mediante el cual se informa al público en general del otorgamiento de la patente de invención n° 41.980, por el invento "formulación y procedimiento para aumentar la resistencia de las plantas a ciertos agentes patógenos, en especial

hongos, por aplicación a las raíces de las plantas de una solución en base a Quitosano (poli-D-glucosamina); un folleto del producto "Kitosan Plus", donde se especifican sus características; un folleto del producto Bioriego donde se especifican sus características; oficio n° 5512 de 23/09/2004 del Departamento de Propiedad Industrial Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción, informando que efectivamente existe la patente de invención n° 2743-03, ingresada al servicio antes singularizado el 23-12-2003; informe de fecha 03 de septiembre de 2003 de la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Laboratorio Químico de Alimentos y Materias Grasas, solicitado por Sociedad Rubio y Mauad Ltda., respecto del análisis químico de una muestra de solución de quitosano "Kitosan Plus", suscrito por Jaime Ortiz. Documentación incorporada por la Fiscalía mediante su lectura. También se incorporaron por el Ministerio Público como "**otros medios de prueba**", 28 fotografías que forman parte del informe fotográfico n° 240 de fecha 8 de septiembre de 2004, consistentes en: Fijaciones de las dependencias **internas y externas** de la empresa Rymar Ltda.; folletos en los cuales se lee en el encabezado la palabra "Kitosan Plus" y a continuación se detalla su uso; unas cajas y un reactor de metal; restos de crutáceos; un estante con envases y acercamientos a los mismos; un reactor; bidones, baldes y envases con acercamiento a cada uno de ellos en los que aprecia sus etiquetas; acercamiento a la etiqueta de una botella signada como evidencia n° 1 en que se lee "Kitosan Plus Bio-estimulador Vegetal" y sus ingredientes, su densidad, grupo químico, modo de acción, toxicidad, antídoto, modos de empleo; una botella con etiqueta correspondiente a evidencia n° 2 y un frasco de muestra que es llenado con el producto de la botella; un balde signado como evidencia n° 3 y tomas de muestra desde él. Se incorporaron al juicio por la fiscalía las evidencias antes señaladas.

**QUINTO:** Que los elementos de convicción expuestos en el fundamento anterior, apreciados libremente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, y no contradiciendo aquellos los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, fueron bastantes para tener por suficientemente acreditado, más allá de toda duda razonable que Jaime Villanueva Fernández, después

de diversos estudios inventó y descubrió que el quitosano diluido en ácido acético (formulación) y administrado directamente a las raíces de las plantas (procedimiento) produce un favorable efecto y desarrollo en las mismas, al estimular su sistema inmunológico. Con fecha 13 de julio del año 1994, Jaime Villanueva Fernández solicitó al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción el otorgamiento de la patente de invención para proteger su invención, consistente en “formulación y procedimiento para aumentar la resistencia de las plantas a ciertos agentes patógenos en especial hongos, por aplicación a las raíces de las plantas de una solución a base de quitosano (poli-D-glucosamina)”, en tanto que con fecha 23 de enero de 2004, le fue concedida la respectiva patente de invención bajo el n° 41.980. A contar del mes de julio del año 2003, los acusados tuvieron conocimiento que el producto “Kitosan Plus”, fabricado, distribuido y comercializado a través de su empresa sociedad Rymar Ltda., vulnera el invento de Jaime Villanueva Fernández, cuya patente de invención, a tal época, se encontraba en trámite. En efecto, el producto que los acusados fabrican, distribuyen y comercializan bajo la denominación “Kitosan Plus”, es una imitación de la fórmula y procedimiento del invento que Jaime Villanueva Fernández creó y distribuye mediante las marcas Biorend y Bioriego. Al fabricar, comercializar y vender el producto “Kitosan Plus”, a diversas empresas del rubro agrícola, sin la autorización de Jaime Villanueva Fernández, los acusados han maliciosamente imitado y hecho uso de un invento con solicitud de patente en trámite.

Estos hechos, son constitutivos del delito contemplado en la letra e) del artículo 52 de la ley 19.039 sobre protección de los derechos de propiedad industrial, vigente a la fecha de comisión del ilícito, en grado de consumado.

**SEXTO:** Que prestando declaración Juan Sebastián Rubio Valenzuela señaló que a partir de fines del año 1999 junto a Williams Mauad Meza, iniciaron la empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos congelados denominada “Sociedad Rubio y Mauad Ltda.”. Indicó el testigo que a fines del año 2002, el señor Cortés y el señor Olivares tenían a cargo un proyecto piloto de la empresa SOCOVEL relacionado con la extracción de quitina a los exoesqueletos de los crustáceos. Agregó el deponente que ellos tenían una

relación comercial con esta empresa, le compraban producto terminado. Estas personas además le señalaron que SOCOVEL estaba por ir a la quiebra y en tal caso, el proyecto quedaría abandonado, proponiéndoles trabajar con ellos en el tema del quitosano, producto en el que Juan Cortés tenía una basta experiencia ya que lo había estudiado y por lo demás, esta empresa ya había vendido el producto anteriormente. Agregó el testigo que estudiaron el tema y como aquella empresa ya había vendido quitosano a empresas agrícolas que lo requerían, accedieron. Instalaron la planta siendo encabezado este proyecto por Cortés, persona idónea en el diseño de maquinarias y quien hizo todo, ellos sólo veían la parte financiera del tema. Mientras instalaban la planta llegó Villanueva con el objetivo de establecer una relación de tipo comercial ya que él anteriormente había comprado quitosano a la empresa SOCOVEL y como supo que el técnico a cargo de aquél proyecto estaba ahora trabajando con ellos, se acercó para adquirir quitosano señalándoles que tenía una patente en trámite donde resguardaba un producto que él había inventado que era a base de quitosano, explicando que él lo compraba, lo diluía y aplicaba a las plantas, cosa que ellos sabían de antemano. Señaló que no llegaron a acuerdo comercial con él. A fines del año 2003, terminaron la planta sin haber vendido ningún litro. Villanueva en este momento les dijo que estaba resguardado por una patente, lo cual les causó inquietud, por lo que se puso en contacto con una empresa que tramita patentes y registra nombres, consultándole qué había acerca de patentes industriales con respecto del quitosano, empresa que les entregó un informe amplio de todas las patentes de quitosano que hay en el mundo, entre las que estaba la del señor Villanueva. Señaló que observó las distintas aplicaciones del quitosano, entre otras la agricultura. De esta investigación puso al tanto al señor Cortés, entregándole todos los informes por él recabados y le consultó acerca del tema, haciendo hincapié que lo que la empresa Rubio y Mauad Ltda., quería hacer, era el grado técnico para la agricultura y que existía este señor que se resguardaba con una patente. Agregó Rubio Valenzuela que a petición suya Juan Cortés, entonces revisó los antecedentes, indicándoles a fines del 2003, que lo que ellos estaban haciendo era completamente distinto a lo del señor Villanueva, tanto en los componentes, como en el proceso, ya

que ellos partirían desde que el producto sale del mar hasta que el producto es aplicado, no iban a partir comprando el quitosano, diluirlo y aplicarlo. Este producto, sería especial, de determinadas características, que no se asemejaban en nada a lo que existía, porque nadie lo sabía hacer y además por cuanto el señor Cortés, lo había desarrollado en el proyecto FONDEC y lo había estado investigando desde los años setenta. Así también les indicó el señor Cortés, que había desarrollado una metodología que estaba seguro que nadie tenía. Añadió el testigo que revisó los antecedentes técnicos y la memoria descriptiva que le entregó Cortés comparándola con la patente del afectado y con otras patentes y que las diferencias entre ambas eran considerables. Refirió el testigo haber conversado con la empresa que le estaba tramitando el tema de su patente, le envió los antecedentes que él tenía y ésta le señaló que efectivamente las características eran distintas, motivo por el cual siguieron adelante en su proyecto. Indicó el deponente que a fines del año 2003, presentaron su solicitud de patente, fecha en que también empezaron a producir su producto. También supo que en el año 2004, le otorgaron la patente a Villanueva y entonces pensó que si a él se la habían otorgado cómo no se la iban a otorgar a ellos y así esperarían para saber si correspondía o no otorgársela. Señaló Juan Rubio que a fines del año 2004 apareció Villanueva, reclamando que tenía su patente, que era su producto y que iba a tener problemas. Añadió que se asustó ya que no quería ver a su empresa, que en el fondo se dedicaba a otro rubro como lo es la venta de productos congelados, afectada con problemas. Agregó que en el negocio del Quitosano han invertido cerca de doscientos millones de pesos para lo cual obtuvieron un crédito y este tema de la agricultura es un tema a largo plazo. Relató que se sentó a conversar con el señor Villanueva quien quería un 60% de las utilidades del negocio para él, lo que no le convenía por lo cual siguieron adelante con la convicción de que su producto era distinto, y además no quiso entrar en negociaciones con él. Añadió que en este tema estuvo asesorado por la USACH y la U. de Chile, quienes le aseguraron que eran productos distintos, que eran animales distintos. Agregó que efectivamente le ofreció el producto a Callegari porque su rubro no era la agricultura con el fin que éste distribuyera el producto de ellos, y a través de él, Villanueva obtuvo sus

papeles. El Ministerio Público exhibió al testigo el documento n° 10 del auto de apertura, consistente en una copia de carta que le fue enviada con fecha 04/07/2003 -documento incorporado al juicio- reconociendo el testigo el contenido de la carta que le entregare Villanueva, misma oportunidad en que le señaló que tenía una solicitud de patente en trámite explicándole a grandes rasgos en que consistía su patente, su producto y el uso de este en la agricultura, para las plantas, le refirió la forma en que podrían vulnerar su derecho, sin perjuicio de esto, ellos ya habían solicitado al depto. Industrial la patente de Villanueva, en trámite para revisarla. La fiscalía exhibió al testigo el documento signado con el n° 11 en el auto de apertura, correspondiente al análisis químico de fecha 3 de septiembre de 2003 de la U. de Chile, el cual reconoce, refiriendo que es un informe de su producto "Kitosan Plus", que él distribuye en cuanto a que es un producto de solución acética en quitosano, solicitud de análisis que fue hecha por la empresa "Rubio y Mauad Ltda.". Añadió que constantemente están haciéndose análisis, siendo incorporada en la audiencia. Agregó que no recuerda la fecha en que ofreció su producto a Callegari oportunidad en que conversaron de la patente en trámite, pero ellos tenían claro que el producto era distinto y se amparaban en una solicitud de patente, misma oportunidad en que éste les compró una muestra consistente en un bidón de 20 litros, la que fue facturada. Al punto la fiscalía exhibe un bidón en que el testigo manifestó que no sabe de donde sacaron éste pero es un envase de las mismas características del señalado anteriormente, siendo incorporado. Ante una consulta del fiscal el testigo señaló que el año 2004, fue el único en que distribuyeron y comercializaron este producto, obteniendo alrededor de treinta y cinco o cuarenta millones de pesos que en litros implican veinte mil litros aproximadamente y han invertido cerca de doscientos millones de pesos (para esto pidieron un préstamo). Indicó también que para el rubro de procesamiento y distribución de productos del mar congelados, necesitan "cubas" las que se utilizan para el pre-cocimiento de los camarones, añadió que para la empresa de congelados trabajan 55 personas y para la fabricación de Kitosan Plus, cinco personas, así en el galpón n° 37 se dedican al proceso de los camarones y en el n° 36 se reciben el residuo y lo hacen quitosano. Indicó que producen el quitosano no sólo



para la agricultura sino también para otros rubros, incluso venden a universidades. El Ministerio Público, exhibió un folleto signado con el n° 7, el cual reconoció, siendo incorporado al juicio.

Por su parte el imputado **Williams Emil Mauad Meza**, declaró que tuvieron una reunión con el señor Callegari a mediados del año 2004 y después les llegó la notificación de demanda del señor Villanueva. Añadió el deponente, que el señor Callegari envió a una persona a comprar un balde del producto que él y su socio fabricaban. Agregó que se reunieron con el señor Callegari en donde le presentaron el producto. El deponente refirió, que el señor Callegari les preguntó si vendían parte de la empresa, a lo que ellos respondieron negativamente, indicándole que su interés era sólo encontrar un distribuidor para su producto. Asimismo añadió el imputado Mauad, que él y su socio son ingenieros comerciales por lo que su evaluación del proyecto para la producción de quitosano a nivel industrial se circunscribió al aspecto económico, por lo que al enterarse de la existencia del producto patentado por el señor Villanueva se apoyaron en el señor Juan Cortés para evitar problemas, quien a su vez se apoyó en el señor Romo. Agregó el testigo, que pensaron que el señor Villanueva quería “sacarles plata”, ya que primero les ofreció comprarles su negocio y posteriormente ver la posibilidad de hacer algo juntos en la parte farmacológica. Indicó el declarante que además el señor Cortés les dijo que no se preocuparan porque él conocía al señor Villanueva, quien había también trabajado con universidades de las cuales no había salido “muy bien”. También relató el testigo que el señor Juan Cortés llegó a su empresa junto con el señor Olivares, para llevar a cabo el proyecto CORFO-SOCOVEL a nivel productivo, el cual fue evaluado económicamente para ver si ellos lo continuaban o no. Agregó Mauad Meza, que el proyecto que se estaba desarrollando en SOCOVEL tenía como objetivo extraer quitina de los camarones para obtener quitosano y que ellos no tenían idea de la patente del señor Villanueva y que al enterarse se preocuparon de consultar a los señores Cortés y Romo, a sabiendas que el asesor de Cortés era Romo. El objetivo del proyecto era extraer quitosano ya que la empresa “RYMAR” entrega quitosano a la universidad de Chile, Universidad de Concepción, y en La Serena al señor Hernández. Señaló el deponente que Juan Cortés con el señor Olivares, fueron

a ofrecerles llevar el proyecto a escala productiva ambos señalaron que tenían contactos con la empresa Exportadora Río Blanco y Exportadora Dole, con el señor Nicanor Cuevas y el señor Mauricio Gutiérrez, con quienes él y su socio se contactaron y, quienes les confirmaron que el señor Cortés era la persona que más sabe de quitosano, aquí se percatan que podían vender este producto. Señaló que ellos podrían vender el producto en escamas, sin involucrarse en los problemas en que están ahora, puesto que se puede hacer así, esto se puede comprobar con las facturas que SOCOVEL emitió a Exportadora Río Blanco y Exportadora Dole en que le vendió el producto en escamas, cosa que ellos también pueden hacer. Cuando se fabricó “Kitosan Plus” el encargado era Juan Cortés. Agregó el deponente que la deuda que ellos tienen de doscientos millones, al momento que llegó la carta en el mes de julio del año 2003 era de ciento cincuenta millones de pesos. Agregó el deponente que desconoce el precio de Biorend y Bioriego, aunque según lo que tiene entendido, el señor Villanueva no procesa por lo que se vería obligado a comprar el quitosano al mercado asiático que es más barato.

Además añadió el deponente que es de su conocimiento que su socio el señor Rubio solicitó una patente al Departamento de Propiedad Industrial, que él vio sólo materialmente y que no leyó, agregó que el producto Kitosan Plus sirve para estimular raíces, ya que la planta se siente atacada y reacciona fortaleciéndose, lo mismo que dice el folleto.

**SÉPTIMO:** Que la participación que en el presente ilícito se atribuye a los acusados Juan Sebastián Rubio Valenzuela y Williams Emil Mauad Meza se tuvo por acreditada primeramente con la declaración de la víctima Jaime Villanueva Fernández, quien señaló que con fecha 4 de julio de 2003, envió una carta certificada a los acusados haciéndoles saber que el producto “Kitosan Plus”, que estaban comercializando vulneraba su derecho de propiedad, documento que al ser exhibido por el Ministerio Público a Sebastián Rubio admitió haber recibido. Jaime Villanueva, agregó que además para reafirmar lo dicho en su carta visitó a los acusados en su empresa señalándoles que dicho producto vulneraba un derecho a su propiedad y que se encontraba amparado por una solicitud presentada en el Departamento de Propiedad Industrial desde el 13 de julio del año 1994.

Con los dichos de Tulio Callegari Pezzani, quien relató que en el año 2004, tomó conocimiento que el producto "Kitosan PLUS", que le fue ofrecido por los acusados para su venta era una imitación del producto creado y comercializado por Jaime Villanueva, motivo por el cual se lo comunicó a éste. Agregó haber visto tanto el producto de los acusados como los folletos. Al observar el producto con su etiqueta y el folleto de aplicación, a simple vista le pareció el mismo por cuanto lo conocía perfectamente, ya que había sido distribuidor del producto del señor Villanueva en la zona.

Con los dichos de **Juan Cortés Verdugo**, en cuanto manifestó que él, era quien fabricaba el quitosano en la empresa de los acusados. Agregó haber trabajado en el proyecto en la empresa SOCOVEL, la que vendía quitosano a la víctima, producto que tenía que cumplir con ciertas características determinadas, las que también le fueron entregadas para este efecto por los señores Alva y Silva, asesores de la empresa del señor Villanueva y con los cuales estuvo alguna vez reunido. Refirió el testigo que tenía conocimiento que en la empresa de los acusados, el quitosano que se iba a fabricar sería utilizado en la industria del agro, esto a raíz del interés manifestado por la empresa Río Blanco, que es del rubro agrícola en adquirir el producto a la empresa de los acusados y a la que conoció a raíz del proyecto CORFO-SOCOVEL. Agregó el testigo que SOCOVEL ya había vendido cinco cajas de cuatro kilos de quitosano a la empresa Río Blanco, en los inicios de este proyecto, incluso antes de que la misma empresa SOCOVEL le vendiera al señor Villanueva y dado el giro de la empresa Río Blanco él pensó que podrían usar el quitosano con fines agrícolas aunque el que producía el proyecto no tenía este fin particular. Señaló además el testigo que el señor Villanueva requería un producto de determinadas propiedades en cuanto a temperatura y desacetilación lo que no pudo cumplir por cuanto las máquinas de SOCOVEL no eran aptas para aquello. Agregó que en alguna oportunidad se enviaron unos kilos los que fueron aceptados por el señor Villanueva pero con temperatura y desacetilación distintas a las que posteriormente le solicitó. Indicó que efectivamente hizo dilución del quitosano en ácido acético a solicitud del señor Alva y Silva, para medir viscosidad, procedimiento que él hacía con anterioridad con motivo del proyecto CORFO. Añadió que estuvo en reuniones con Villanueva, Alva y Silva, Velásquez y Olivares en que

acordaron asociarse para producir quitosano sin embargo esto no prosperó y él no hizo consultas acerca del uso que le daban al quitosano. Señaló que el producto que anteriormente produjo para el señor Villanueva era diferente del producto que producía para CORFO puesto que no cumplía con los requerimientos de aquél y es distinto al que produce para los acusados, ya que éste último es obtenido a nivel industrial, lo que conlleva a producir quitosano de acuerdo a cierta "normativa". Refirió asimismo que para el desarrollo del proyecto CORFO tenía contactos con los señores Claudio Romo y Ricardo Vega, quienes lo asesoraban en la parte científica del proyecto. Indicó el deponente que cuando tuvo a la vista el producto Biorend, en el año 2003, del cual obtuvo una muestra, notó diferencias notables en cuanto al color, que le indicaban que el producto tenía impurezas, por lo que envió dicha muestra al señor Romo para que realizara un análisis químico. Refirió al respecto el deponente que el grado de desacetilación del quitosano producido durante el proyecto de CORFO era de entre un 60% y 70%, y el señor Villanueva, necesitaba un quitosano con un 90% de desacetilación, que no podía obtenerse, desconociendo el motivo de por qué lo requería en ese sentido. Finalmente señaló el testigo que dicho porcentaje de desacetilación asociado a otras características de pureza se utiliza ordinariamente en la industria, para grado alimenticio.

Con la prueba documental consistente en, copia de la solicitud de patente de invención n° 2743 de fecha 23-12-03 del Departamento de Propiedad Industrial de la subsecretaría de Economía, que comprende además la memoria descriptiva, descripción de la invención y reivindicaciones, en la que la Sociedad Rubio y Mauad Limitada solicitan la patente de invención respecto de una "solución de quitosano como ingrediente activo"; copia de carta enviada con fecha 04-07-2003 a Sebastián Rubio, suscrita por Jaime Villanueva F., mediante la cual se hace presente que el primero estaría ofreciendo un producto que se encuentra amparado en una patente de invención 1011-94; informe de fecha 03 de septiembre de 2003 de la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Laboratorio Químico de Alimentos y Materias Grasas, solicitado por Sociedad Rubio y Mauad Ltda., respecto del análisis químico de una muestra de solución de quitosano "Kitosan Plus", suscrito por Jaime Ortiz; Un talonario de guías de despacho que va desde los n° 000801

al N° 000850 pertenecientes a la sociedad Rubio y Mauad Limitada con la razón social RYMAR y un talonario de facturas que van de los n° 01401 al n° 01450 pertenecientes a la sociedad Rubio y Mauad Limitada, con la razón social RYMAR, en donde se verifica la venta del producto Kitosan Plus y copia simple de examen preliminar de la solicitud de patente de invención n° 2743-03.

Lo anterior fue corroborado por los propios dichos de los acusados analizados en el motivo sexto, quienes reconocieron haber fabricado el producto Kitosan Plus y haber sido informados por el señor Villanueva tanto por carta como personalmente, respecto a que éste gozaba de una solicitud de patente en trámite relativa a una formulación en base a quitosano disuelto en ácido acético.

**OCTAVO:** Que los medios de prueba anteriormente descritos, analizados y producidos válidamente en el juicio han alcanzado el estándar de convicción que el artículo 340 del Código Procesal Penal exige, para dar por establecida la participación de los acusados Juan Rubio Valenzuela y Williams Mauad Meza, como autores inmediatos y directos en los hechos materia de la acusación.

Con su producto "Kitosan Plus" vulneraron una patente de invención con solicitud en trámite al imitar la fórmula y el procedimiento del producto protegido por dicha patente. En efecto los acusados no pueden alegar ignorancia o desconocimiento de los hechos expuestos, ya que de la prueba rendida en el juicio se desprende que ellos como fabricantes estuvieron en condiciones de consultar la memoria explicativa del invento patentado, a profesionales expertos en esta materia y que ofrecieran garantías de imparcialidad, lo que no hicieron. De otra parte, ellos tomaron conocimiento que su producto vulneraba la patente, en el momento en que recibieron la carta del afectado y luego recibieron su visita. Asimismo se acreditó en el juicio que estuvieron en posición de conocer que su producto servía entre cosas, para ser aplicado al rubro agrícola cuando el señor Cortés les indicó que SOCOVEL había vendido el producto a la empresa del rubro agrícola "Río Blanco" y el señor Rubio a sabiendas de este antecedente, se la ofreció a la empresa antes señalada. A mayor abundamiento quedó demostrado, con las guías y facturas acompañadas que ellos comercializaron el producto después de haber tomado conocimiento que este vulneraba la patente de invención otorgada al

señor Villanueva. Los acusados con la fabricación, comercialización y venta del producto "Kitosan Plus", sin la autorización de su dueño, maliciosamente han imitado y hecho uso de un invento con solicitud de patente en trámite y continuaron haciéndolo luego de otorgada la patente registrada en el Conservador de Patentes de Invención. Dicho actuar se encuadra dentro de los términos del artículo 52 letra e) de la ley 19.039 sobre propiedad industrial, vigente a la época de comisión del delito.

**NOVENO:** Que la defensa en su alegato de clausura, reiteró su petición de absolución, añadiendo que el producto de sus representados es distinto de la formulación amparada por la patente del señor Valenzuela, de manera que sobre esa base, faltando un ingrediente esencial del tipo penal cual es que exista imitación de un producto amparado por la patente no puede establecerse delito alguno, ya que el producto que fabrican los imputados es totalmente diferente de aquél amparado por la patente. Agregó la defensa que dicha diferencia ha sido probada por el testimonio de una persona abonada en la materia y por dos informes periciales de la perito de la fiscalía Carolina Pino, siendo las declaraciones de ambos peritos, categórica en el sentido de que ambos productos son distintos. Que si bien, Claudio Romo evidenció imperfecciones desde el punto de vista formal de su informe, no existen dudas en cuanto al juicio de fondo por él emitido. Añadió el defensor, que la perito Pino Infante, en sus dos informes estableció que la única similitud entre ambos productos es la presencia como elemento activo del quitosano y el carácter líquido de ambas sustancias, siendo en todo lo demás diferente, por lo tanto, considerando que el quitosano es distinto dependiendo de su elaboración u origen no se puede menos que pensar que ambos productos son diferentes.

Argumentó el defensor que si bien se han cuestionado los análisis realizados, en el sentido de que "Kitosan Plus" no se ha comparado con la formulación amparada bajo la patente sino con otro producto, el señor Villanueva admitió que tanto Biorend como Bioriego son fabricados en base a la formulación patentada en cuestión, de manera que cualquier comparación que se hiciera entre "Kitosan Plus" y Bioriego y Biorend, sería una comparación entre el primero y la formulación amparada bajo la patente obtenida por el demandante.

Expresó la defensa que Carola Barraza en su testimonio, admitió que un producto con una mayor desacetilación sería a su juicio un producto distinto, siendo confirmado desde el punto de vista científico que el producto de los acusados tiene un mayor grado de desacetilación, debiendo dar el tribunal un mayor crédito a los testimonios de los peritos ya mencionados en cuanto a que ambos productos son distintos, quedando demostrado que no puede establecerse responsabilidad penal puesto que el producto de los acusados es distinto de aquél amparado bajo la patente obtenida por el señor Villanueva. Agregó que quienes señalan que ambos productos son iguales son el señor Villanueva, cuyo testimonio no es especializado, un señor que resultó no ser ingeniero sino especialista en construcción, el señor Silva que no es ingeniero y del cual está en duda su veracidad puesto que estaría vinculado con los acusados, sin perjuicio que la declaración del señor Romo ha sido cuestionada por la misma razón. Que por tanto, si se contrastan las declaraciones de quienes han alegado similitud o diferencias entre ambos productos, se puede establecer que todos quienes han establecido que ambos productos son diferentes son peritos especializados en la materia, por lo que desde este punto de vista no podría existir responsabilidad penal.

Manifestó el defensor que desde el ámbito jurídico los delitos materia de la acusación son dolosos y uno de los dos que se mantienen en la acusación claramente exigen dolo directo, puesto que tiene el adverbio maliciosamente, lo que significa tener conciencia de los elementos objetivos del tipo penal, es decir tener conciencia de que el producto que se fabrica es el mismo que fabrica el señor Villanueva, quedando claramente establecido durante el juicio, que tanto los acusados como cualquier persona no pudo tener conocimiento de aquello, ya que los técnicos informaron que ambos productos son distintos y, que además debe tenerse presente que cuando los acusados decidieron fabricar el producto en su empresa, ambos consultaron con los señores Romo y Cortés acerca de si los productos eran distintos, dando ambos especialistas una respuesta afirmativa ante dicha consulta, lo mismo habría ocurrido si se le hubiera preguntado a la perito Carolina Pino.

Añadió el defensor que el dolo eventual tampoco concurre en la especie, siendo además dudosa la posibilidad teórica porque exige conocimiento

de una característica tan específica como que sea amparado por la patente. Este dolo no puede estar formado por la representación a través de una carta que le formula el querellante, ya que el dolo eventual nace de una convicción propia.

Refirió la defensa que la ley 19.039 establece un procedimiento complejo de registro, oposición y nulidad de reconocimiento de patentes de invención y de marcas comerciales, a lo que ha de agregarse que de parte de los acusados existe una solicitud de patente en trámite que no está rechazada como se señaló en el juicio sino que el procedimiento contempla una presentación y un primer informe al cual se han hecho observaciones de carácter formal y una vez subsanadas, seguirá adelante su tramitación. Argumentó esta parte que si en el futuro esta patente es aprobada, y existe un juicio condenatorio, se estaría frente a una decisión contradictoria. Expresó además, que el Código de Procedimiento Penal que nos rige establece de manera expresa el criterio científico frente al cual se debe ser preciso y categórico y se debe escuchar a expertos en la materia, dado que la norma exige como estándar de convicción que no exista duda razonable de acuerdo con los conocimientos científicamente afianzados y aquí a su juicio no sólo existen dudas razonables sino que hay certeza de parte del perito de investigaciones, además de lo señalado por el señor Romo y la señora Barraza, en cuanto a que los productos son diferentes, ya que el grado de desacetilación lo es.

Que no se debe confundir que lo protegido es la formulación y no la función del producto por lo tanto, si un producto se utiliza igualmente para regar una planta y producir un efecto, aunque ambos sean aplicables en las raíces, no es el procedimiento lo amparado sino la formulación.

Finalmente expresó que la acusación está referida a cuatro letras del artículo 52, algunas de las cuales son completamente improcedentes puesto que la imitación de un producto en trámite requiere malicia, por lo tanto conciencia del elemento objetivo, esto es que se está precisamente en conocimiento de que el producto es el mismo, lo cual en este caso es absolutamente impertinente porque también exige dolo directo. Agregó que en el caso sub lite no se está en presencia de dolo eventual ni siquiera puede haber culpa conciente, puesto que significa asumir como un riesgo por convicción propia o no prever aquello que es predecible, cosa que

no es posible por cuanto los científicos afirmaron que eran productos distintos. Desde el punto de vista subjetivo, sus representados, quienes además no poseen la capacidad científica, no han estado en condiciones de conocer los elementos objetivos y si algún grado de responsabilidad les cabe por no haber estudiado más, esto no le es exigible y en todo caso a lo más podrían ser sancionados a título culposo y, estos delitos son de carácter doloso. Por lo tanto un elemento fundamental y básico del delito es que se trate de un producto que atente exactamente a aquél protegido en la fórmula y que se tenga certeza de que el producto no es aquellos protegidos, de lo que se desprende que los acusados no han tenido la conciencia necesaria inherente al dolo para cometer esta clase de delitos. **La defensa en apoyo de sus pretensiones** se valió del peritaje, denominado "Informe de Análisis" de fecha 22 de marzo de 2005 de la Universidad de Santiago de Chile CECTA del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Dicho informe consta de dos hojas con dos pies de firmas, una corresponde a don **Claudio Romo Romo**, químico quien señaló que a solicitud de uno de los litigantes realizó un análisis a una muestra enviada por uno de los intervinientes para compararla con lo que presentaba una patente presentada por otra empresa. Los análisis se realizaron en la USACH en el centro de Alimentos que el dirige. Concluyó que el producto de la patente, la que se compró en el mercado era distinto al producto que estaba fabricando la empresa Rubio y Mauad. Existían diferencias en lo relativo al grado de desacetilación, de la muestra que le entregó uno de los acusados era distinto al de la muestra del producto del señor Villanueva. El deponente indicó que la patente por ejemplo, hablaba de un 6% de impureza y en el caso de la muestra que ellos tomaron en el mercado llevaba 30% en el grado de impureza. En esencia podría decir o suponer que las muestras analizadas que corroboran lo predicho en la patente difieren bastante del producto que fabrica la empresa de los acusados. El perito hizo presente que acompaña un data show en apoyo de su exposición, a fin de explicar conceptos técnicos. El defensor en este punto pidió que se autorice la exhibición de las imágenes ya que el perito se ayudará de estas para explicar el contenido del informe, indicando que dichas imágenes contenidas en el data show no forman parte del informe pericial. El fiscal se opuso, por cuanto tales imágenes, no forman parte del

informe pericial, informe que tampoco es conocido por el resto de los intervinientes. El tribunal rechazó la exhibición de las imágenes comprendidas en el data show por cuanto no forman parte del informe pericial ofrecido como asimismo decreta la exhibición del informe pericial a los intervinientes a fin de que se impongan de su contenido y efectúen las consultas que estimen pertinentes. Continuando su exposición señaló el perito que el análisis que realizó tanto de la patente de BIORIEGO, que examinó como los análisis que realizó a muestras compradas en el mercado indicaban que coincidían bastante, lo que se reclamaba en la patente versus los resultados de los análisis en especial en cuanto al índice de desacetilación, otros índices como por ejemplo impurezas se salía fuera de rango, lo que interpretó que se debió a alguno de los aditivos que ellos utilizaron para solubilizar el quitosano, que tenía hasta un 30% de impurezas. A diferencia de la muestra de "Kitosan Plus" el índice de desacetilación era mayor que la otra. Indicó el perito que el quitosano tiene multiplicidad enorme de usos, alguno de los cuales señaló. Ahora una materia prima con tal multiplicidad de usos tiene que tener composiciones diferentes que hay que hacerla adaptable para cada caso. Él no conoce el proceso usado en el producto BIORIEGO, pero las características de este producto eran distintas a las características del "Kitosan Plus". Agregó que la viscosidad puede variar según el uso que se le quiera dar. Indicó que las patentes deberían ir acompañadas con las pruebas que deben hacerse en términos científicos. Concluyó que se trata de productos diferentes. Ante una consulta del fiscal el testigo indicó que la empresa que fabricada "Kitosan Plus" le pidió que realizara el análisis comparara primero la patente con un producto que estaba en el mercado y luego ellos le suministraron su producto a fin de que lo analizara. Señaló el perito que para elaborar el informe se tuvo a la vista los productos Bioriego y Kitosan y la patente que protegía el producto de bioriego, no teniendo otros antecedentes a la vista, sin embargo esto no lo señaló en el informe. Asimismo indicó que él es el Director del Instituto y también responsable del laboratorio, no obstante el análisis químico de los productos que le suministraron y que se adquirieron en el comercio no lo realizó él, sino otra persona. Agregó que estuvo presente en la toma de muestra del producto Bioriego pero no recuerda lo que señala su etiqueta en relación a la concentración de quitosano. Consultado acerca de

cual fue el porcentaje de concentración de quitosano en Bioriego, señaló que no recuerda.

Refirió que conoce a Juan Cortés, desde el año 1974 con quien realizó la parte experimental de un proyecto Fontec de quitina y quitosano en la planta SOCOVEL, sin embargo después esa empresa quebró y aquí terminó la labor de ellos.

Que a juicio del tribunal, el peritaje del señor Romo Romo, es insuficiente para concluir que el producto "Kitosan Plus" no vulnera la patente de invención n° 41.980 otorgada al señor Villanueva, atendido que el informe sobre el cual depuso el perito referido no fue elaborado por él, sino por otro químico según el mismo admitió en la audiencia. Aún cuando se trata de una persona experta en la materia según se constató con su currículum, la experticia no fue realizada por él, motivo por el cual fue cuestionada por los demás intervinientes. En efecto, el peritaje no puede sustentarse sobre la base de esta condición sino que debe contener los requisitos indicados en el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, condición que no se cumple ya que la experticia debió haber sido realizada por él. Lo que la nueva normativa procesal penal exige, en esta materia es que los peritos concurren al juicio oral a explicar "su" informe, no se presentan a leerlo o a ratificarlo, salvo las excepciones existentes al respecto. Lo relevante es la declaración actual de manera que pueda explicar sus conclusiones en un lenguaje común que todos puedan comprender, así si bien el informe no es la prueba el testimonio que el preste en la audiencia oral, sí lo es por lo esto mismo se exige que pueda explicar el contenido y las conclusiones a las cuales arribó en el informe evidentemente que él elaboró. A mayor abundamiento, el tribunal apreció que los dichos del perito carecen de certeza ya que al no haber realizado personalmente el análisis químico no puede dar fe de que los valores de concentración de quitosano en cada uno de los productos provengan realmente de ellos, no obstante haber tenido ambos productos a la vista. De otro lado se vio cuestionada su imparcialidad por cuanto el señor Romo Romo, indicó que prestó servicios remunerados y asesoró a la empresa de los acusados, indicando que emitió boletas por tales servicios. Por estas razones este examen no ha alterado la convicción condenatoria a la que se arribó ni tampoco estos dichos han desvirtuado los dichos de la perito Barraza Moenne.

Asimismo la defensa hizo suyo el peritaje elaborado por Carola Pino Infante, perito Químico del laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones quien refirió haber realizado dos informes periciales el primero de ellos decía relación con dos botellas plásticas de dos litros de capacidad conteniendo "Biorend" concentrado soluble y un balde rotulado "Kitosan Plus", las cuales analizó concluyendo que en ambos contenedores encontró la presencia de quitosano como principio activo y que la composición inorgánica de ambos líquidos era diferente, lo cual significaba que ambos líquidos no provenían de una misma fuente. En su segundo informe analizó tres frascos con líquido en cada uno de ellos, realizó los mismos análisis anteriores y luego hizo una comparación entre el frasco rotulado como "Bioren" y "Kitosan" concluyendo que en el caso de las tres muestras que tomó ese día su principio activo era quitosano y la composición inorgánica que presentaba correspondía a la que presentaba el líquido contenido en el balde rotulado "Kitosan".

Cabe recordar que el peritaje de doña Carolina Pino Infante se basó exclusivamente en la comparación de dos productos, "KITOSAN y BIORIEGO" y así lo acreditan los antecedentes que ella tuvo en vista al evacuar su informe. Por lo anterior los dichos de la profesional no han contribuido al esclarecimiento de estos hechos y en nada han alterado la convicción a la que arribó el tribunal, resultando insuficiente frente al peritaje evacuado por Carola Barraza Moenne, quien sí realizó la comparación entre el producto "Kitosan Plus" con la formulación de que da cuenta la reivindicación primera de la patente n° 41.980 otorgada al señor Villanueva, que es precisamente la materia controvertida y que se debía esclarecer para determinar la comisión del ilícito materia de la acusación y la participación que en aquél le cupo a los acusados Rubio y Mauad.

Por otra parte, los dichos de Juan Cortés Verdugo, testigo también de la defensa, han resultado poco veraces y controvertidos con sus propios dichos como por otros testimonios. El testigo, reconoció que formó parte del proyecto de CORFO-SOCOVEL en donde conoció a los asesores de Villanueva, persona que requería para su empresa, un quitosano con determinadas características que le fueron dadas a conocer por los asesores de éste, señores Alva y Silva. Quedó meridianamente establecido que en la oportunidad en que se desempeñó en

el proyecto conoció la formulación de Villanueva, misma que luego reprodujo cuando llegó a la empresa de los acusados. Misma oportunidad en que también conoció las características del producto. Aún, en el evento de no haber podido entregar quitosano de esas características, dichos que se encuentran además controvertidos por los dichos de Villanueva y sus asesores en cuanto en alguna oportunidad el quitosano se hizo como ellos lo necesitaban, él conoció las propiedades indispensables para la fabricación de ese quitosano que servía para aplicar a las raíces y obtener el resultado que Villanueva conocía, fórmula ya patentada. Sostuvo el señor Cortés, que no sabía el uso que se le iba a dar al producto por él elaborado en la empresa "Rubio y Mauad", ya que él trabajaba en su laboratorio sin enterarse de los arreglos comerciales de éstos, sin embargo de su propia declaración fluye lo contrario, cuando manifestó que sí conocía el uso del producto en la agricultura desde que estuvo en el proyecto SOCOVEL, por cuanto ésta vendió el producto a la empresa Río Blanco que era del rubro del agro. A mayor abundamiento el testigo señaló haber fabricado para los acusados quitosano, el cual obtenía de un tratamiento dado a la quitina mediante la agregación de ácido acético, fórmula que resultó ser la misma de Villanueva.

**DÉCIMO:** Que los sentenciadores rechazarán las alegaciones de absolución de la defensa expuestas tanto en su alegato de apertura como de clausura, en virtud de lo que se tuvo por acreditado y establecido en las consideraciones **cuarta, quinta, sexta y séptima** de esta sentencia. Sin perjuicio de ello y haciéndose cargo de las alegaciones de la defensa, cabe señalar que, lo que se ha discutido durante las audiencias el juicio y materia de la acusación del Ministerio Público ha sido si el producto "kitosan Plus" **vulneró o no la patente de invención del señor Villanueva ya sea durante el período que se hallaba con solicitud en trámite o una vez ya otorgada**, por cuanto es perfectamente posible que la víctima haya tenido la patente y no haya reproducido su invento, circunstancia en la que igualmente se habría vulnerado la patente tantas veces referida. Si bien, se trajo a colación los productos Bioriego y Biorend, estos productos no son los protegidos por la patente, sino el *invento* del señor Villanueva.

De otro lado, el informe elaborado por la perito químico Carola Barraza, que no fue objeto de

observaciones por parte de los intervinientes, y su imparcialidad resultó fehacientemente acreditada, ya que si bien fue presentada por la parte querellante se evidenció de sus propios dichos que fue la fiscalía la que solicitó al Departamento de Propiedad Industrial un profesional idóneo en la materia, siendo elegida de una terna que le fue presentada a la querellante, además no se trata de una persona que haya prestado servicios de otra índole para ambas partes. La perito para elaborar su informe tuvo a la vista antecedentes a los que hizo referencia en su declaración, y que fueron latamente examinados en el fundamento cuarto de la sentencia a los que el tribunal se remite a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo dio razón de sus dichos y fundamentó sus conclusiones cosa que el perito de la defensa no pudo hacer por cuanto él no elaboró el informe sobre el que expuso. Útil resulta consignar también en este punto que al detallar la composición química se hizo especial mención al tema de la viscosidad relevante en el caso sub-lite y que la propia defensa lo reconoce como tal sin embargo el perito Claudio Romo Romo no se pronunció sobre él. De otra parte quedó meridianamente claro con el informe y exposición de la perito Barraza Moenne, que la patente de invención había sido vulnerada por el producto "Kitosan Plus", que indicó se trataba de una imitación del producto Quitosán diluido en un ácido débil cuya formulación está contenida en la reivindicación n° 1 en que se indica su formulación y el derecho protegido. Indicó que además el producto Kitosan Plus no sólo vulneró la formulación sino el procedimiento y uso, indicado en el n° 13 de la reivindicación, que también está patentado. Realizó además una comparación entre un informe emitido por la Universidad de Chile a solicitud de los acusados relativo al producto "Kitosan Plus" con las reivindicaciones de la víctima, despejando al respecto las dudas y ratificando que efectivamente se trataba de una imitación a la fórmula y al procedimiento contenido en el invento del señor Villanueva. Que debe tenerse en cuenta que el peritaje expuesto por el señor Romo ha resultado cuestionado al no cumplir con los requisitos del artículo 315 del Código Procesal Penal por cuanto no emana de él sino de otra persona. Asimismo se vio afectada la imparcialidad del perito por cuanto prestó servicios para los acusados. La defensa arguyó en sus alegaciones, que los peritos habrían indicado que existía diferencias entre ambos productos, misma aseveración que habría

efectuado el señor Rubio en su declaración al señalar que habían diferencia entre su producto y la invención patentada, sin embargo en este punto útil resulta consignar que para que la contravención se realice no es necesario que la invención descrita en la patente sea reproducida idénticamente, ya que precisamente ciertas diferencias de detalle no son a menudo sino el medio de disfrazar una explotación ilícita y no impiden que se consume la usurpación de la idea esencial del procedimiento patentado, y por tanto se cometa el delito (pag. 617, tomo VI texto de Luis Claro Solar). En cuanto a la norma legal dentro de la cual se encuadró el delito materia de autos deberá estarse a lo resuelto en la fundamentación quinta del fallo, no obstante lo allí expuesto, el tribunal ratifica la convicción a la que arribó en cuanto a que los acusados actuaron con dolo directo en el hecho ilícito por cuanto de la prueba analizada ha quedado fehacientemente establecido que ellos tuvieron conocimiento directo que el producto que ellos fabricaban y comercializaban era un producto con solicitud de patente en trámite. Cuando Jaime Villanueva en julio de 2003 les hizo llegar la carta informándoles que estaban vulnerando su patente y luego con la visita que les hizo para confirmar lo ya dicho en su carta, y con los dichos de Juan Cortés Verdugo, quien manifestó que sabía hacer el producto pero no sabía para que lo iba a destinar el señor Rubio y quien le dijo que era para ser usado en la agricultura fue justamente Juan Rubio Valenzuela, es decir, éste sabía para que servía y utilizó los conocimientos de Cortés. Luego los acusados con todo el conocimiento que ya poseían solicitaron la patente de invención basado en un invento ya patentado. De otro lado los acusados no mencionaron como llegan a conocer las propiedades del quitosano, sólo indicaron que éste era público por cuanto se encontraba en todas partes, lo que es efectivo ya que según dichos de Villanueva y documentación que lo acredita, desde el año 1994 era conocido pero ya existía una solicitud de patente en trámite respecto del mismo. Por todos estos motivos ellos no pueden alegar ignorancia al respecto.

**UNDÉCIMO:** Que las pruebas consistentes en copia simple de poder otorgado por Williams Mauad Meza, a Enriqueta Gabriela González, a fin de que, en su nombre y representación, proceda a tramitar, gestionar y obtener patentes de invención,

en nada alteran lo resuelto por el tribunal por cuanto en nada contribuyeron a esclarecer el hecho punible ni la participación atribuida a los acusados.

**DUODÉCIMO:** Que tal como lo sostuvo la Defensa, favorece al acusado Juan Sebastián Rubio Valenzuela la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, conforme se acreditó con el extracto de filiación y antecedentes del imputado. Circunstancia que no se cumple en el caso del imputado Williams Mauad Meza, cuyo extracto de filiación y antecedentes incorporado en la audiencia da cuenta que registra anotaciones pretéritas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 49, 50 y 70 del Código Penal, 45, 295, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 342, 343, 344, 346, y 348 del Código Procesal Penal y artículo 52 letra e) de la Ley 19.039, vigente a la fecha de comisión de los hechos, **SE DECLARA:**

**I.-** Que se condena a los sentenciados, a la pena de multa de cien Unidades Tributarias Mensuales para **JUAN SEBASTIÁN RUBIO VALENZUELA** y de ciento veinte Unidades Tributarias Mensuales para **WILLIAMS EMIL MAUAD MEZA**, y al pago de las costas de la causa, por su participación en calidad de autores del delito contemplado en la letra e) del artículo 52 de la ley 19.039 sobre protección de los derechos de propiedad industrial, vigente a la fecha de comisión del ilícito, en grado de consumado perpetrado en la ciudad de Coquimbo en el mes de julio del año 2003, en perjuicio de Jaime Villanueva Fernández.

**II.-** Si los sentenciados no pagaren la multa impuesta, sufrirán por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de seis meses.

**III.-** Se decreta el comiso del producto "Kitosan Plus" que se encontrare en la empresa de los acusados.

**IV.-** Devuélvase en su oportunidad, la prueba acompañada por los intervinientes.

**V.-** Una vez ejecutoriado este fallo, remítanse los antecedentes pertinentes al Juzgado de Garantía correspondiente para los efectos del cumplimiento de esta sentencia.