

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento anexo.

BOLETÍN N° 4.964-10

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.

- - -

La Comisión de Relaciones Exteriores hizo presente que, en su opinión, el proyecto de acuerdo debe aprobarse con quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el N° 1) del artículo 54 y del inciso segundo del artículo 8°, en relación con el inciso tercero del artículo 66, todos de la Constitución Política de la República. Ello, porque el N° 2), letra a), del artículo 21 del Tratado dispone que las solicitudes de protección sólo pueden hacerse públicas una vez transcurrido el plazo de 18 meses de prioridad.

- - -

Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión de Relaciones Exteriores propone discutirlo en general y en particular a la vez.

- - -

A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe asistieron, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director del Área Jurídica, señor Claudio Troncoso. Asimismo, participaron de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería (DIRECON), la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial,

señora Carolina Belmar, y los Asesores, señores Diego Pardow y Patricio Balmaceda.

Asimismo, estuvieron presentes en representación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los Asesores Jurídicos, señores Adán González y Carlos Rubio.

- - -

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Simplificar y hacer más económica, para creadores y titulares de invenciones, su protección simultánea en varios países.

- - -

ANTECEDENTES

Para la cabal comprensión de esta iniciativa de ley, se ha tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Constitución Política de la República. En su artículo 54, N° 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación."

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo N° 381, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 22 de junio de 1981.

- Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Promulgado por decreto supremo N° [425](#), del [Ministerio de Relaciones Exteriores](#), del 8 de abril del año [1991](#), y publicado en el [Diario Oficial](#) de [30](#) de septiembre de [1991](#).

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje expresa que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ha sido suscrito por más de 130 países. Añade que es un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Indica el Ejecutivo que, desde su creación en 1970, el PCT se ha convertido en una herramienta que ha facilitado tanto a inventores como a empresas la obtención de patentes en varios países, evitando las dificultades propias de requerir la protección de la invención en cada país de forma particular.

Su principal objetivo es simplificar y hacer más económica, para creadores y titulares de invenciones, su protección simultánea en varios países.

Señala el Mensaje que el PCT crea una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de invenciones, que permite a los nacionales o a los residentes de los Estados que son parte del acuerdo, solicitar la protección de una invención simultáneamente en la totalidad o en algunos de los Estados contratantes.

Añade que el PCT facilita la tramitación de solicitudes, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha petición hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por los interesados.

Indica el Ejecutivo que no se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni tampoco sustituye los registros nacionales, sino que es un sistema de unificación de la tramitación previa a la concesión, que cambia la tramitación país por país y abarata costos.

En consecuencia, agrega, la competencia del Departamento de Propiedad Industrial nacional no se ve afectada, pues la decisión de conceder o denegar el registro solicitado, mediante la vía internacional del PCT, continúa radicada en cada una de las oficinas nacionales.

Expresa el Gobierno que el sistema PCT ha sido concebido para los casos en que se desee obtener patentes en varios países. En consecuencia, sólo es ventajoso en términos económicos cuando se pretenden patentes en una pluralidad de territorios. En los demás casos, la opción de solicitar el registro de acuerdo al procedimiento del sistema nacional de patentes continúa siendo más ventajosa. Por lo tanto, es un

sistema complementario al sistema nacional de propiedad industrial establecido en la ley N° 19.039.

Agrega que, desde sus inicios, el PCT ha contado con una gran aceptación. A julio del año 2006, ciento treinta y tres de los ciento ochenta y dos miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son parte contratantes del Acuerdo. Esto significa que más de un setenta y tres por ciento de los miembros de esta agencia especializada de Naciones Unidas han habilitado este sistema para el registro de patentes.

En el contexto latinoamericano, el PCT ha sido suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Finalmente, agrega el Mensaje, favorece la creación de una base de datos de invenciones y nuevos desarrollos, fácilmente accesible y catalogada, en beneficio del público en general y estimula el fortalecimiento del dominio público.

Por otra parte, el sistema del PCT favorece la estandarización internacional de los requisitos formales que las oficinas nacionales de patentes pueden solicitar y contempla una publicación internacional.

En este sentido, la ley nacional no puede exigir que la solicitud internacional cumpla en cuanto a su forma o contenido con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado o en su Reglamento o con requisitos adicionales a éstos.

Otra ventaja del PCT, expresa el Ejecutivo, es que establece la posibilidad de sanear los errores, indicando que en ningún caso puede ser rechazada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del PCT o su Reglamento o con la legislación nacional sin antes dar oportunidad al solicitante de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con lo previsto por la ley nacional para situaciones idénticas que se presenten en la tramitación de solicitudes nacionales.

El Mensaje deja constancia que, al tenor del artículo 64 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se ha decidido formular reservas a dicho instrumento internacional, las que serían informadas al Congreso Nacional oportunamente. Al respecto, cabe señalar que mediante oficio N° 701, de fecha 15 de mayo de 2007, S. E. la señora Presidenta de la República hizo llegar a la Cámara de Diputados el texto de la anunciada reserva que es del siguiente tenor:

“La República de Chile formula reserva a lo previsto en el Artículo 59, sobre Controversias, por lo cual declara no reconocer ni declararse obligado al procedimiento de solución de controversia entre dos o más Estados contratantes allí establecido, el que considera inaplicable a su respecto, de acuerdo a lo señalado en el N° 5 del Artículo 64.”.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Asesor Jurídico del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Rubio, expuso que el Acuerdo en discusión es el fruto del compromiso que adquirió nuestro país con motivo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a fin de pasar a formar parte de un sistema internacional de patentamiento en el que participan 139 países, que beneficie a los inventores nacionales que quieran patentar internacionalmente sus productos y a los extranjeros que quieran patentar sus creaciones en nuestro país, sin afectar el fondo de la normativa relativa al patentamiento que seguirá siendo otorgado conforme al derecho interno de cada Estado miembro.

Agregó que el informe financiero de la Dirección de Presupuestos indica que el acuerdo no implica gasto fiscal.

El **Honorable Senador señor Frei** comentó que S. E. la Presidenta de la República formuló una reserva respecto del Acuerdo y consultó en qué consiste y cuál es el motivo que explica la mencionada reserva.

La Jefa del Departamento de Propiedad Industrial de la DIRECON, señora Belmar, manifestó que se trata de una de las cinco posibles reservas contempladas en el mismo Acuerdo y se refiere a la resolución de los conflictos por la aplicación e interpretación del Acuerdo ante la Corte Internacional de Justicia, frente a lo cual nuestro país consideró que es mejor recurrir a los Tribunales de Justicia chilenos para resolver controversias que tienen su origen dentro de nuestro territorio, más por tratarse de normas que benefician a privados.

El **Honorable Senador señor García** expresó que hace unos años en la Comisión de Economía del Senado se despachó un proyecto que apuntaba a adecuar la legislación chilena a las normas aprobadas por el país a propósito de tratados internacionales, y que contenía algunas disposiciones sobre patentes y propiedad intelectual e industrial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, señaló que esta iniciativa debiera ser analizada por la Comisión de Economía a la

luz de la referida adecuación normativa a los tratados correspondientes, más aun por tratarse de una materia propia de la competencia de la mencionada Comisión.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros estimó pertinente la referida petición, en orden a que el Acuerdo en discusión sea conocido por la Comisión de Economía.

El Director del Área Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Troncoso, sostuvo que el Acuerdo se refiere a materias formales o adjetivas destinadas a establecer un ingreso único o ventanilla única para las solicitudes de patentes, que sea efectivo tanto en el país en el que se presenta como en el resto de los países asociados, pero que en el fondo o en lo sustantivo del proceso de patentamiento las solicitudes seguirán ajustándose a la normativa interna del país.

El Asesor Jurídico, señor Rubio, indicó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos obliga a efectuar adecuaciones en el derecho interno en dos fases, la primera, en que se modifica la ley de propiedad industrial y, la segunda, en que se modifican las sanciones penales ligadas a la infracción de la normativa sobre estas materias.

Por otra parte, señaló que el presente Acuerdo no tiene que ver con ninguna de las dos fases mencionadas, porque no regula cuestiones sustantivas, debido a que sólo otorga la posibilidad de registrar en Chile y, al mismo tiempo, en los demás países asociados, las creaciones a las que se refiere, pasando Chile a formar parte de un sistema internacional, y es por esto que no se consideró necesario que el proyecto pasara por la Comisión de Economía.

Puesto en votación, el proyecto de Acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García y Ominami.

- - -

FINANCIAMIENTO

El informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 3 de septiembre de 2007, señala, de modo textual:

“El proyecto de acuerdo que se somete a consideración, viene a aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El PCT crea la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, que permite a los nacionales o residentes de los Estados parte solicitar la protección de una invención simultáneamente en la totalidad o en algunos de los Estados contratantes, simplificando y haciendo más económica, para creadores y titulares de invenciones, su protección simultánea en varios países.

Este tratado no irroga gasto fiscal, ya que el presupuesto de la Unión se financia con recursos distintos a contribuciones que deban efectuar los Estados contratantes. Sólo en el caso que un ejercicio presupuestario de la Unión cerrase con déficit, la Asamblea de la Unión podría solicitar a los Estados contratantes pagar contribuciones con el fin de cubrir el déficit o bien decidir saldarlo por otros medios.

En la medida en que ocurra la doble eventualidad de situación deficitaria de la Unión y decisión de su Asamblea de solicitar a los Estados contratantes el pago de contribuciones, éstas se financiarán con cargo a los recursos que se contemplen en los presupuestos anuales del organismo ejecutor, correspondiente al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el organismo que lo reemplace. ”.

En consecuencia, el Acuerdo en referencia no producirá desequilibrios macroeconómicos ni incidirá negativamente en la economía del país.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En consecuencia, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébanse el “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes” (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; y su Reglamento anexo.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 2 de julio de 2008, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Presidente), Camilo Escalona Medina, José García Ruminot y Carlos Ominami Pascual.

Sala de la Comisión, a 2 de julio de 2008.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su Reglamento anexo.
(Boletín N° 4.964-10)

- I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:** simplificar y hacer más económica, para creadores y titulares de invenciones, su protección simultánea en varios países.
- II. ACUERDO:** aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (4x0).
- III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** artículo único que aprueba el Convenio que, a su vez, tiene sesenta y nueve artículos, agrupados en ocho Capítulos, y un Reglamento anexo.
- IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** en opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores debe aprobarse con quórum calificado, en virtud de los artículos 54, N° 1), y 8°, inciso segundo, en relación con el inciso tercero del artículo 66, todos de la Carta Fundamental. Ello, porque el N° 2), letra a), del artículo 21 del Tratado dispone que las solicitudes de protección se publicarán una vez transcurridos 18 meses.
- V. URGENCIA:** simple.
- VI. ORIGEN INICIATIVA:** Mensaje de S. E. la señora Presidenta de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo.
- VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS:** en general y en particular, por 99 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.
- IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 5 de diciembre de 2007.
- X. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Promulgado por decreto supremo N° 425, del [Ministerio de Relaciones Exteriores](#), del 8 de abril del año [1991](#), y publicado en el [Diario Oficial](#) de [30](#) de septiembre de [1991](#).

Valparaíso, a 2 de julio de 2008.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión