

**INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO
APROBATORIO DEL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE
MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN
MATERIA DE PATENTES, ESTABLECIDO EN BUDAPEST EL 28 DE
ABRIL DE 1977 Y ENMENDADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1980, Y SU
REGLAMENTO, ADOPTADO EL 28 DE ABRIL DE 1977 Y MODIFICADO
EL 20 DE ENERO DE 1981.**

BOLETÍN N° 7098-10-1

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de Abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.

Estos instrumentos internacionales son sometidos a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de acuerdo es aprobar un tratado bilateral, que, en lo fundamental, busca sancionar un tratado internacional que contempla la obligación para los Estados Contratantes, de permitir o exigir el depósito de microorganismos para el procedimiento de registro de patentes sobre dicho material biológico, ante una “autoridad internacional de depósito”, independientemente de que dicha autoridad esté ubicada en o fuera del territorio del Estado de que se trate.

2º) Que este tratado o convención internacional no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

3º) Que el Tratado de Budapest no contempla disposiciones financieras ni un presupuesto especial, por tanto la adhesión a este Tratado no genera ningún tipo de contribuciones por parte del Estado de Chile, por lo cual no requiere ser informado por la comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

4º) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de los Diputados presentes: señores Arenas Hödar, Gonzalo; Cerda García, Eduardo; Delmastro Naso, Roberto; Díaz Díaz, Marcelo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Saffirio Espinoza, René, y Tarud Daccarett, Jorge.

5º) Que Diputado informante fue designado el H. Diputado Cerda García, don Eduardo.

I. ANTECEDENTES

El requisito de divulgación de las invenciones se ofrece al público en contrapartida a la concesión de patentes, cuestión que se suele cumplir mediante una descripción por escrito. Sin embargo, cuando se trata de una invención relacionada con un microorganismo (ser vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio) o con la utilización de dicho material, especialmente en las industrias agrícola, alimentaria y farmacéutica, al que el público no tiene acceso, no se considera suficiente una descripción de dicha índole para los efectos de su divulgación. Lo anterior, hace necesario depositar una muestra de dicho microorganismo ante una institución especializada. Lamentablemente las oficinas de patentes no cuentan con el equipo necesario para la preservación de los microorganismos y para protegerlos contra la contaminación y la sanidad y el medio ambiente.

Solicitar la protección en varios países para una invención significa cumplir complejos y costosos procedimientos que deberían cumplirse en cada uno de ellos. La suscripción de este Tratado fue adoptado, precisamente, para eliminar o reducir dicha limitante, y para que pueda considerarse que un único depósito equivaldría a todos los depósitos que hubieran tenido que efectuarse a falta de una reglamentación única en esa esfera.

Mediante este Tratado los Estados Contratantes constituyen una “Unión” (Unión de Budapest) para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos. El elemento medular del Tratado de Budapest, radica en que los países contratantes en su legislación

permitan o exijan el depósito de microorganismos en los procedimientos de registro de patentes de invención, reconociendo el depósito efectuado ante una “autoridad internacional de depósito”, es decir, un organismo internacional reconocido y acreditado ante la OMPI para estos efectos.

La necesidad de efectuar el depósito tiene su origen en el requisito de divulgación que se exige a los solicitantes de patentes y en la complejidad de describir adecuadamente este tipo de inventos, de forma que cualquier persona especializada en el sector industrial pueda reproducirlo una vez concluido el período de protección de la patente.

La “autoridad internacional de depósito” es una institución científica, pública o privada –como un banco de cultivos-, capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de autoridad internacional de depósito cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra, proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado. Al 1º de marzo del año 2009 existían 37 autoridades de esa índole: siete en el Reino Unido, tres en la Federación Rusa y la República de Corea, dos en China, España, los Estados Unidos, Italia, Japón y Polonia, respectivamente, y una en Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Eslovaquia, Francia, Hungría, India, Letonia, Países Bajos y la República Checa.

Principales ventajas que surgen de este Tratado:

Las principales ventajas del Tratado se hacen ver en la simplificación y agilización de los procedimientos para la concesión de patentes de invención en casos que éstas se vinculen con microorganismos, y en la reducción de los costos a los solicitantes de patentes relativas a microorganismos u otro material biológico, ya que reduce la carga administrativa, tanto para los solicitantes como para las oficinas de propiedad intelectual.

Además, otorga una mayor seguridad al depositante, ya que las instituciones internacionales de depósito acreditadas como tal, ofrecen mayores garantías de seriedad, viabilidad y capacidad técnica, y el reconocimiento del depósito de un microorganismo efectuado en un organismo internacional acreditado, contribuye a disminuir los riesgos asociados al traslado de material biológico o su depósito en instituciones que no tengan capacidad técnica para hacerlo.

No menos importante es que, en este contexto, el depósito de microorganismos permite una vez terminada la protección de la patente, facilitar el conocimiento del ingreso de dicho material biológico al

dominio público y su reproducción por parte de otras personas que tengan la capacidad para hacerlo.

En el caso de Chile, permite disminuir los riesgos asociados al traslado e internación al país de microorganismos o material biológico, y preservar el importante patrimonio sanitario propio de un país exportador de productos agropecuarios. Además, contribuirá a que organizaciones nacionales se constituyan como instituciones internacionales autorizadas por la OMPI para el depósito de microorganismos.

Aún cuando hasta la fecha Chile no es Parte del Tratado de Budapest, el artículo 39 inciso 4° del Reglamento de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, establece que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) tiene la facultad para requerir a los solicitantes de patentes de invención, que un material biológico vivo sea depositado ante un organismo internacionalmente reconocido para estos efectos.

A la fecha 72 países son miembros del Tratado de Budapest y en el ámbito latinoamericano ha sido suscrito por Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Perú.

Por otra parte es importante señalar que la adhesión de Chile a este Tratado no generará ningún tipo de compromiso de contribución financiera para el Estado.

II. EL TRATADO DE BUDAPEST Y LOS ACUERDOS DE CHILE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Chile ha desarrollado en la última década una amplia agenda internacional en materia de propiedad intelectual, manteniendo el necesario balance entre intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los de consumidores y usuarios en general.

A nivel bilateral esta agenda se ha desarrollado a través de los Tratados de Libre Comercio y mediante sus compromisos internacionales en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OMPI. A nivel multilateral, Chile ha ratificado en la última década los tratados internacionales más relevantes de propiedad intelectual e industrial. Entre otros, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Ejecución de Fonogramas y recientemente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Asimismo, al momento de ingresar este Proyecto de Acuerdo se encuentran en pleno

proceso de aprobación en el Congreso Nacional, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Convenio sobre la Protección de Variedades Vegetales, denominado también Acta de 1991 (UPOV).

A ellos se suman la adhesión a otros tratados que conforman el sistema multilateral de propiedad industrial, como la reciente adhesión de Chile al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, otorgando un sistema más coherente a los inventores que quieran solicitar el registro de sus patentes tanto en Chile como en el extranjero.

Adicionalmente, a través de los tratados de libre comercio que Chile ha celebrado con la Asociación Europea de Libre Comercio y con Australia, ha comprometido también la adhesión a algunos acuerdos internacionales que forman parte del sistema multilateral, por lo cual la adhesión al Tratado de Budapest además de formar parte del proceso de adecuación de la legislación chilena al sistema multilateral de propiedad intelectual, permitirá dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Chile con dos de sus más importantes socios comerciales.

III. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL TRATADO DE BUDAPEST.

Características:

1. Es un acuerdo internacional que facilita el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales del sistema de patentes, el cual es, el requisito de divulgación del invento.

2. En el caso de invenciones relativas a microorganismos, el requisito de divulgación se entiende cumplido mediante el depósito del microorganismo en una entidad que reúna las características técnicas para su mantención, de forma que pueda ser consultado en caso que se requiera acceder al material biológico con objetivo de reproducir la invención.

3. El ámbito de aplicación del Tratado es restringido, aplicándose solamente al ámbito de la Propiedad Industrial a aquellas solicitudes de patentes relativas a microorganismos.

Estructura del Tratado.

Está conformado por las disposiciones preliminares y cuatro capítulos divididos en veinte artículos.

Disposiciones Preliminares: se refieren a la constitución de la “Unión”, y contienen un glosario con definiciones relevantes para efectos del entendimiento del conjunto de las materias que contiene el Tratado y el Reglamento (artículos 1 y 2).

Capítulo I.

Disposiciones sustantivas. Se refieren al reconocimiento y efectos del depósitos de microorganismos ante una autoridad internacional de depósito (artículo 3); nuevos depósitos de microorganismos (artículo 4); restricciones a la exportación y a la importación (artículo 5); estatuto jurídico de las autoridades internacionales de depósito (artículo 6); adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito (artículo 7); cese y limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito (artículo 8), y organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial, que podrán presentar al Director General, una declaración en virtud de la cual aceptan las obligaciones del Tratado y todos los efectos de sus disposiciones y de su Reglamento (artículo. 9). A la fecha, dicha declaración ha sido efectuada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Euroasiática de Patentes (OEAP).

Capítulo II.

Disposiciones administrativas. Contiene las normas relativas a la Asamblea de Estados contratantes, como órgano principal del Tratado (artículo 10); a la Oficina Internacional y al Director General como el más alto funcionario de la Unión y la representa (artículo 11), y al Reglamento, que contiene los detalles útiles para la ejecución del tratado y forma parte integrante de él (artículo 12).

Capítulo III.

Revisión y modificación del Tratado. Éste puede ser objeto de revisiones periódicas mediante conferencias convocadas para este efecto por la Asamblea (artículo 13), y se refiere a las normas que rigen la modificación de determinadas disposiciones del Tratado, donde se destaca el quórum especial que se requiere para modificar los artículos 10 y 11 (artículo 14).

Capítulo IV.

Cláusulas finales. Están referidas a las normas relativas al procedimiento para ser Parte del Tratado (artículo 15); entrada en vigor

(artículo 16); denuncia (artículo 17); firma e idiomas (artículo 18); depósito (artículo 19) y, notificaciones (artículo 20).

IV. EL REGLAMENTO DEL TRATADO.

El Reglamento deberá normar las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite expresamente a él o prevé específicamente que son o serán objeto de disposiciones reglamentarias. Además, el Reglamento deberá regular todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo y todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del Tratado.

En este contexto el Reglamento del Tratado de Budapest, que forma parte integrante de éste, contiene normas sobre: el estatuto de las autoridades internacionales de depósito; el procedimiento de adquisición y cese o limitación de dicho estatuto; modalidades de depósito; modificaciones de descripciones científicas; normas de conservación de microorganismos; control y declaración de viabilidad; entrega de muestras; tasas; plazos; y, demás disposiciones administrativas, algunas de ellas que inciden en materia del ámbito legal (artículo 12).

IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

En el estudio de este proyecto de acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Relaciones Exteriores (S) señor Fernando Schmidt Ariztía, de la Directora de Asuntos Multilaterales de la Direcon, señora Ana Novik Assael, y de la Jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la DIRECON, Carolina Sepúlveda Valenzuela.

Durante el estudio de este Tratado se señaló por parte de los personeros de Gobierno que en el caso del registro de patentes de microorganismos, la sola presentación de una memoria descriptiva de la invención no es suficiente para cumplir con el requisito de divulgación pública de los inventos, ya que, en este caso particular, el conocimiento del mismo sólo es posible a través del acceso al material, es decir, al microorganismo. Por este motivo, diversos países exigen para el caso específico del patentamiento de microorganismos, el depósito de dicho material biológico en una institución especializada

En este contexto, el Tratado de Budapest sólo compromete a los Estados a reconocer determinadas instituciones científicas denominadas “autoridades internacionales de depósito”. Así mismo, el Tratado define quiénes son estas autoridades internacionales, como aquellas organizaciones que cumplen con las normas y requisitos que establece el

propio Acuerdo y su Reglamento. Actualmente tienen esa calidad, 38 instituciones en diversas partes del mundo.

Actualmente adhieren a este Tratado 72 países. Tres de los más importantes socios comerciales de Chile son parte de dicha Convención: Estados Unidos, China, y los países de la Unión Europea y Australia. En el contexto latinoamericano son parte del Tratado: Perú, México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Finalmente, se indicó que es un Tratado de alcance restringido y formal, por cuanto sólo se relaciona con aspectos procesales del registro de patentes de microorganismos, de forma tal que no afecta ningún aspecto sustantivo de nuestra legislación de propiedad industrial.

Concluido su estudio la Comisión decidió, por la unanimidad antes señalada, proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe, para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo.

El texto que propone la Comisión, es el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y Enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.”.”.

)=====

Discutido y despachado en sesión del 17 de agosto de 2010, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado señor Díaz Díaz, Marcelo, con la asistencia de las Diputadas señoras Molina Oliva, doña Andrea y Zalaquett Said, doña Mónica, y los Diputados señores Arenas Hödar, don Gonzalo; Cerda García, don Eduardo; Delmastro Naso, don Roberto; Díaz Díaz, don Marcelo; Edwards Silva, don José Manuel; Jarpa Wevar, don Carlos Abel; Moreira Barros, don Iván; Núñez Lozano, don Marco Antonio; Saffirio Espinoza, don René, y Tarud Daccarett, don Jorge.

Se designa Diputado Informante al señor Cerda García, don Eduardo.

SALA DE LA COMISIÓN, a 24 de agosto de 2010.

Pedro N. Muga Ramírez,
Abogado, Secretario de la Comisión.