INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines de 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.

BOLETÍN Nº 7.098-10

_____

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, de fecha 14 de julio de 2010.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2010 donde se dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.

A las sesiones en que se analizó el proyecto de acuerdo en informe, asistieron, especialmente invitados, la Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Ana Novik, y el abogado del Departamento de Propiedad Intelectual, señor Martín Correa. En representación del Ministerio de Agricultura asistió el Fiscal, señor Mauricio Caussade.

- - -

Asimismo, 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, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

- - -

ANTECEDENTES GENERALES

1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Constitución Política de la República. En su artículo 54, Nº 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.".

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.

c) Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.- Señala el Mensaje que, mediante el Tratado de Budapest, los Estados Contratantes constituyen una “Unión” (Unión de Budapest) para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos. Añade que 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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para estos efectos.

Agrega el Ejecutivo que la necesidad de efectuar el depósito de un microorganismo en los procedimientos de patentes tiene su origen en el requisito de divulgación que se exige a los solicitantes de patentes en este caso y en la complejidad de describir adecuadamente este tipo de inventos. Lo anterior, hace necesario el depósito del microorganismo para cumplir con el requisito de divulgación del invento, de forma que cualquier persona especializada en el sector industrial pueda reproducirlo una vez concluido el período de protección de la patente.

Añade el Mensaje que, en este contexto, un único depósito realizado en un organismo internacional que cuenta con capacidad técnica para recibir y mantener microorganismos, puede ser utilizado por un solicitante que desee obtener una patente en diversos países para efectos de cumplir con los requisitos de divulgación de la invención.

Indica que el Tratado denomina “autoridad internacional de depósito” a 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.

Señala que 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.

Manifiesta el Gobierno que una de las principales ventajas que surge de este Tratado se relaciona con la simplificación y agilización de los procedimientos para la concesión de patentes de invención en casos de invenciones relacionadas con microorganismos u otro tipo de material biológico, pues un único depósito realizado ante una “autoridad internacional de depósito” permite reducir los costos a los solicitantes de patentes relativas a microorganismos u otro material biológico, reduciendo la carga administrativa, tanto para los solicitantes, como para las oficinas de propiedad industrial.

Adicionalmente, expresa que un aspecto de suma importancia para Chile, que nos permite contribuir a preservar el importante patrimonio sanitario propio de un país exportador de productos agropecuarios, es que el reconocimiento del depósito efectuado en un organismo internacional contribuye a disminuir los riesgos asociados al traslado e internación al país de microorganismos o material biológico.

Explica que, aún cuando hasta la fecha Chile no es Parte del Tratado de Budapest, el requerimiento de depósito de microorganismos para los procedimientos de patentes no es un elemento extraño a la legislación chilena, ya que el artículo 39, inciso cuarto, del Reglamento de la Ley Nº 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.

Añade que en la práctica el INAPI solicita un certificado de depósito de material biológico en un organismo de depósito internacionalmente reconocido, para todas aquellas solicitudes de patentes cuando: a) la invención comprende microorganismos o material biológico como elemento fundamental de su divulgación, siendo dicho depósito la

forma de asegurar la reproducibilidad de la misma, y b) opcionalmente, si la invención hace referencia en su cuerpo a certificados de depósitos realizados para materias propias de la invención en estudio. La solicitud de dichos certificados de depósito se ejecuta cuando sea necesario a efectos del procedimiento de examen de la solicitud de patente.

Expresa que desde su entrada en vigor en 1980, el Tratado de Budapest se ha convertido en una herramienta útil que ha permitido a los usuarios hacer menos complejo el procedimiento de solicitud de patentes. Añade que una prueba evidente de la utilidad de este Tratado ha sido el aumento progresivo de países que han adherido a él.

Agrega que entre los 72 países que son miembros del Tratado de Budapest, se encuentran países tan diversos como Australia, Canadá, China, Francia, Corea, Macedonia, Filipinas, Senegal, Singapur, y Rusia.

Indica que en el ámbito latinoamericano el Tratado de Budapest ha sido suscrito por Costa Rica, Cuba, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Perú.

Destaca que el Tratado de Budapest no contempla disposiciones financieras ni un presupuesto especial, ya que, tanto la Unión, como la Asamblea se financian con cargo al presupuesto general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Chile es miembro desde 1975. En consecuencia, la adhesión de Chile a este Tratado no generará ningún tipo de compromiso de contribución financiera para el Estado.

Por otra parte, señala que Chile ha desarrollado en la última década una amplia agenda internacional en materia de propiedad intelectual, incorporando nuevos estándares de propiedad intelectual e industrial, manteniendo el necesario balance entre intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los de consumidores y usuarios en general.

Indica que a nivel bilateral esta agenda se ha desarrollado a través de los Tratados de Libre Comercio, mediante los cuales Chile ha negociado nuevos estándares de propiedad intelectual y ha reafirmado sus compromisos internacionales en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OMPI.

Señala también que a nivel multilateral, Chile ha ratificado en la última década los tratados internacionales más relevantes de propiedad intelectual e industrial, tales como 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).

Agrega que la adhesión a otros tratados que conforman el sistema multilateral de propiedad industrial y que se refieren a categorías especificas de derechos de propiedad industrial, como el Tratado de Budapest, se enmarcan en el proceso de implementación de los nuevos estándares de propiedad intelectual señalados precedentemente. En particular, la adhesión al Tratado de Budapest permitirá complementar los beneficios -tanto para usuarios nacionales como extranjeros- derivados de 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.

Añade que adicionalmente, a través de los tratados de libre comercio Chile ha comprometido también la adhesión a algunos acuerdos internacionales que forman parte del sistema multilateral.

Por ejemplo, agrega que de conformidad al Titulo VI sobre “Derechos de Propiedad Intelectual”, artículo 170, letra c), del Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea ambas Partes deben asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas del Tratado de Budapest antes del 1º de Enero del año 2009.

Asimismo, expresa que el Tratado entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), establece en el artículo 2.3 del Anexo XII, relativo a derechos de propiedad intelectual que las Partes deberán hacerse parte del Tratado de Budapest, antes del 1º de Enero de 2009. Además, similar disposición existe en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia, que señala en su artículo 17.4, Nº 1, letra (b), que cada Parte deberá ratificar el Tratado de Budapest antes del 1º de enero del año 2009.

En consecuencia, expresa el Ejecutivo, 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.

En cuanto a las características y estructura del Tratado, destaca que facilita el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales del sistema de patentes, el cual es, el requisito de divulgación del invento. Agrega que en la mayoría de las solicitudes de patentes, este

requisito de divulgación se cumple mediante la presentación de un documento escrito o memoria descriptiva realizada por el solicitante, en la que se explica de forma clara y completa la invención, de forma tal que ésta pueda ser reproducida por un experto sin necesidad de información adicional.

Indica que en el caso de invenciones relativas a microorganismos, la descripción mediante un documento escrito resulta en extremo complejo o incluso imposible, motivo por el cual las oficinas de propiedad industrial- incluido el INAPI- entienden cumplido el requisito de divulgación 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.

Finalmente, agrega que de lo señalado en los párrafos precedentes, se colige que el ámbito de aplicación del Tratado es restringido, aplicándose solamente a aquellas solicitudes de patentes relativas a microorganismos.

3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, del 5 de agosto de 2010, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Dicha Comisión estudió la materia en sesión efectuada el día 17 de agosto de 2010 y aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes, el proyecto en informe.

Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 14 de septiembre de 2010, aprobó el proyecto, en general y en particular, por la unanimidad de los Honorables Diputados presentes (97 votos a favor).

4.- Instrumento Internacional.- El Tratado esta compuesto por 20 artículos y un Reglamento.

En cuanto a la estructura misma del Tratado, los artículos 1 y 2, establecidos bajo el título de Disposiciones Preliminares, junto con dejar establecida la constitución de la “Unión”, proporcionan un glosario con definiciones relevantes para efectos del entendimiento del conjunto de las materias que contiene el Tratado y el Reglamento.

Por su parte, el artículo 3 se encarga de plasmar el compromiso esencial de las Partes, en orden a que los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos como

parte del procedimiento en materia de patentes reconocerán, para esos efectos, el depósito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depósito.

Los artículos 4 y 5, norman situaciones específicas en materia de nuevos depósitos de microorganismos, y restricciones a la exportación y a la importación.

A su vez, el artículo 6 enumera las condiciones y obligaciones esenciales que deben cumplir las autoridades internacionales de depósito tales como: domicilio en el territorio de un Estado contratante; tener existencia permanente; poseer el personal y las instalaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas que le correspondan en virtud del presente Tratado; ser imparcial y objetiva; estar a disposición de cualquier solicitante; aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos; expedir un recibo al depositante, así como toda declaración requerida sobre su viabilidad; observar el secreto respecto a los microorganismos depositados; y, entregar muestras de todo microorganismo depositado. Todo lo anterior, en las condiciones y de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento.

El artículo 7 aborda todo lo relacionado con la adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito. Este procedimiento comienza con una comunicación escrita que el Estado contratante en cuyo territorio esté domiciliada la institución de depósito dirige al Director General de la OMPI, donde declara que dicha institución reúne las condiciones enumeradas en el artículo 6. En el Reglamento se estipulan, a su vez, una serie de reglas específicas respecto del procedimiento de adquisición.

A continuación, el artículo 8 regula el cese del estatuto de autoridad internacional de depósito. Al respecto, todo Estado contratante o toda organización intergubernamental de propiedad industrial, podrá requerir de la Asamblea del Acuerdo la terminación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una determinada institución en razón de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el artículo 6 o que las mismas hayan dejado de cumplirse.

El artículo 9 reconoce para efectos de los derechos y obligaciones que emanan del Tratado, a las organizaciones intergubernamentales de carácter regional a las cuales los Estados contratantes les han confiado la misión de conceder patentes también de carácter regional. Estas organizaciones 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.

Luego, el artículo 10 establece como órgano principal del Tratado a la Asamblea de Estados contratantes, cuyas funciones principales consisten en tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión de Budapest, de la modificación del Reglamento y de los casos de cese y limitación del estatuto internacional de depósito.

El artículo 11 estipula las funciones de carácter administrativo que les corresponden tanto a la Oficina Internacional, como al Director General de la OMPI, quien es el más alto funcionario de la Unión de Budapest y quien la representa.

Por su parte, el artículo 12 dispone las cuestiones que contendrá el Reglamento.

El artículo 13 dispone que el Tratado puede ser objeto de revisiones periódicas mediante conferencias convocadas para este efecto por la Asamblea.

A su vez, el artículo 14 contiene 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.

Los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 tratan, respectivamente, el procedimiento para ser Parte del Tratado; la entrada en vigor; la denuncia; la firma e idiomas; el depósito; y las notificaciones.

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.

DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Larraín, puso en discusión el proyecto.

La Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, señora Ana Novik, señaló que el Tratado de

Budapest es un tratado Internacional acordado en 1977, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo principal objetivo es el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

Lo anterior, agregó, se traduce a la obligación para los Estados contratantes, de permitir o exigir el depósito de microorganismos para el procedimiento de registro patentes sobre dicho material biológico, ante una “autoridad internacional de depósito”, independientemente de que dicha autoridad esté ubicada dentro o fuera del territorio del Estado de que se trate.

Destacó que su alcance es restringido y formal, relacionado a aspectos procesales del registro de patentes de microorganismos.

Destacó que los principales beneficios derivados del tratado son la simplificación y agilización de los procedimientos para la concesión de patentes de invención; el otorgar una mayor seriedad, viabilidad y capacidad técnica al depositante; y, por último, disminuir los riesgos asociados al traslado de material biológico o su depósito en instituciones que no tengan la capacidad técnica para hacerlo entre otros.

Adicionalmente, señaló que con la adopción de este tratado organizaciones nacionales podrán constituirse como instituciones internacionales autorizadas por la OMPI para el depósito de microorganismos, por ejemplo, el Banco de Germoplasma del INIA.

Por último, hizo presente que Chile, a través de los Acuerdos de Libre Comercio, ha buscado la incorporación de disposiciones tendientes a nivelar la legislación chilena con los estándares internacionales comúnmente aceptados en materia de propiedad intelectual.

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 Larraín, don Hernán, Kuschel, Letelier y Tuma.

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

PROYECTO DE ACUERDO

"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.".

Acordado en sesiones celebradas los días 1 y 8 de marzo de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hernán Larraín Fernández (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo Letelier Morel, Eugenio Tuma Zedán e Ignacio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 8 de marzo de 2011.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines de 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.
(Boletín Nº 7.098-10)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: constituir una "Unión" (Unión de Budapest) para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos.

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 consta de 20 artículos y un Reglamento.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República, enviado a la Cámara de Diputados.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general y en particular, por la unanimidad de los Honorables Diputados presentes (97 votos a favor).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de septiembre de 2010.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

Valparaíso, 8 de marzo de 2011.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario