

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 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 Relaciones Exteriores 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, de fecha 21 de diciembre de 2006, con urgencia calificada de "simple".

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Honorable Senado en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2007, donde se dispuso su estudio por las Comisiones de Relaciones Exteriores y por la de Hacienda.

- - -

Hacemos presente que, en opinión de la Comisión, 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, vuestra Comisión os propone discutirlo en general y en particular a la vez.

- - -

A algunas de las sesiones 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, y el Director subrogante de la misma, señor Álvaro Arévalo. Asimismo, participaron de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería (DIRECON), el Director de Asuntos Multilaterales, señor Igor Garafulic; la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, señora Carolina Belmar, y los Asesores, señores Andrés Guggiana y Patricio Balmaceda.

Asimismo, estuvieron presentes en representación del Ministerio de Economía, la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, señora Bernardita Escobar, y los Asesores Jurídicos, señores Adán González y Carlos Rubio.

Concurrieron también, especialmente invitados:

De la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, ACHIPI, el Presidente, señor Andrés Melossi; el Director Secretario, señor Marcos Morales, y el ex Presidente, señor Sergio Amenábar.

De la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA A.G., el Asesor, señor Jaime Palma.

Del Estudio Jurídico Porzio, Ríos & Asociados, el abogado, señor Marino Porzio.

De Empresas Geintec S.A., el Presidente, señor José Miguel Flores, y el abogado, señor Patricio Acevedo.

- - -

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, 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".

b) 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.

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

d) 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](#).

2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.- Hace presente el Mensaje 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.

Explica el Mensaje que nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, la mayor parte de los miembros de la Unión Europea y China, han adherido al PCT. Asimismo, destaca que países con desarrollos tan diversos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Singapur, Nigeria, Egipto, Japón, Malasia e India son parte del mismo.

De acuerdo a la reseña anual, año 2005, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, los principales usuarios del sistema del PCT son residentes o nacionales de países desarrollados. Sin embargo, reseña que han aumentado los usuarios en los países en desarrollo, en particular, de India, China y de la República de Corea.

Señala el Mensaje que de forma consistente con el desarrollo y la importancia que ha adquirido la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación que Chile ha suscrito en los últimos años, contienen una amplia gama de disposiciones en materia de propiedad intelectual e industrial.

Añade que, en términos generales, estas disposiciones tienden a nivelar la legislación chilena con los más altos

estándares internacionales de propiedad intelectual, manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los legítimos intereses de consumidores y usuarios.

Indica el Ejecutivo que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés) y el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea incorporan Capítulos de propiedad intelectual en los que se establecen compromisos en esta materia, y específicamente compromisos respecto a la adhesión o incorporación en la legislación nacional del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Respecto al Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, expresa que en las Disposiciones Generales del Capítulo 17 de Propiedad Intelectual, las Partes se han comprometido a ratificar o adherir a diversos Tratados multilaterales de Propiedad Intelectual, señalando en cada caso la fecha específica en que dicha ratificación o adhesión debe realizarse.

De esta forma, Chile se ha obligado a ratificar o adherir, entre otros, a los siguientes tratados: Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991); Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974), y Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Respecto a este último, Chile y Estados Unidos acordaron que su ratificación o adhesión debía realizarse antes del 1º de Enero de 2007.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio Chile-EFTA, el Gobierno señala que las Partes han reafirmado sus obligaciones en virtud de los Tratados de Propiedad Intelectual en que ambos son Parte, por ejemplo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y se han comprometido a realizar esfuerzos para hacerse Parte de determinados tratados internacionales de los que no sean. En particular, el compromiso de hacerse parte del PCT, antes del 1º de Enero de 2007.

Sobre el Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea, de conformidad a su Título VI, "Derechos de Propiedad Intelectual", ambas Partes se comprometen a asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones contenidas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes antes del 1º de Enero de 2007.

Refiere el Mensaje, en cuanto a las ventajas del sistema de solicitud internacional vía PCT, que el inventor puede retrasar el comienzo de la tramitación de su solicitud en cada una de las oficinas designadas hasta por un plazo adicional de 18 meses. Durante este plazo, el solicitante puede valorar con mayor certeza la trascendencia económica y comercial de su invención, nombrar agentes y representantes locales, preparar las traducciones.

Señala el Ejecutivo que supone un ahorro sustancial de los costos, en la medida que la solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados designados, el solicitante no tiene necesidad de incurrir en los gastos derivados de la preparación y presentación de una solicitud por cada Estado en que se desea obtener protección. Del mismo modo, no precisa modificar su solicitud internacional a objeto de cumplir con los requisitos formales específicos de cada legislación nacional.

Añade que, como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la posible patentabilidad y preparar adecuadamente eventuales posteriores oposiciones.

Además, aliviana y fortalece la labor de búsqueda y examen de las oficinas nacionales de patentes gracias al informe de búsqueda internacional, el dictamen escrito y, cuando proceda, el informe de examen preliminar sobre la patentabilidad que acompañan a la solicitud internacional.

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.”.

3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, el día 10 de abril de 2007, donde se dispuso su análisis por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Posteriormente se incluyó también a la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, estudió la materia en sesiones de los días 8 y 15 de mayo, 5, 12 y 19 de junio y 7 y 14 de agosto del año 2007, acordando, por unanimidad, abstenerse de recomendar su aprobación o rechazo, en tanto no se dilucidaren las observaciones de constitucionalidad planteadas.

Consultada la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la posibilidad de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en sesión de 17 de julio de 2007, acordó oficiar a la Sala indicando que “las normas del artículo 93 de la Constitución Política de la República son claras en torno a la forma en que proceden los requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de lo cual si se requiere alguna opinión acerca del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), (Boletín N° 4.964-10) y sus características de constitucionalidad o inconstitucionalidad resulta necesario que se tramite en esta Comisión el fondo del citado tratado.”.

La Comisión de Hacienda por su parte, conoció el proyecto en sesiones de 4 y 11 de septiembre de 2007, aprobándolo por unanimidad.

Posteriormente, y teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, emitió un informe complementario, en sesión efectuada el día 16 de octubre de 2007, en el que recomienda por unanimidad aprobar el proyecto en estudio.

Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión realizada el día 4 de diciembre de 2007, aprobó el proyecto, en general y en particular, con 99 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

4.- Instrumento Internacional.- Este Tratado se estructura sobre la base de sesenta y nueve artículos, agrupados en ocho Capítulos, y un Reglamento anexo, cuyo contenido se reseña a continuación:

Procedimiento de Otorgamiento de la Patente
Regulado en el PCT.

Para el otorgamiento de patentes vía PCT, intervienen tres instituciones distintas. Una oficina receptora de la solicitud, que recibe la solicitud, otorga fecha de presentación internacional y examina los aspectos formales de la documentación; la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y la administración encargada de la búsqueda internacional para el correspondiente informe sobre las anterioridades que afecten a la solicitud.

El procedimiento que establece el PCT consta de dos fases fundamentales:

- Fase Internacional, que se lleva a cabo ante la oficina receptora, la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

A la vista del informe, el solicitante podrá continuar la tramitación en las oficinas nacionales de cada Estado designado en la solicitud.

- Fase Nacional, que tiene lugar ante las oficinas nacionales designadas.

Fase Internacional.

El Capítulo I del PCT regula la presentación de la solicitud y la búsqueda internacional.

Todas las solicitudes pueden ser presentadas tanto en papel como en formato electrónico, vía e mail o mediante soportes digitales. La presentación de solicitudes en formato electrónico conlleva la reducción en el importe de la tasa internacional. Los programas computacionales para la presentación en formato digital de las solicitudes de patentes utilizando el PCT son proporcionados de forma gratuita por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Chile, como todos los países que son miembros de la Unión PCT, estará habilitado para actuar como oficina receptora de solicitudes de patentes PCT. Recibida la solicitud, la oficina receptora otorga una fecha de presentación y comprueba si ella cumple con los requisitos del Tratado y su Reglamento. Tras ello remite el original a la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la copia de búsqueda a la administración de búsqueda internacional.

Cada Estado miembro del PCT determina cuál es la oficina receptora competente. La solicitud debe redactarse en castellano en el caso de Chile. Asimismo, la publicación de la solicitud del informe de búsqueda internacional se realizará en castellano. La cobertura geográfica de la solicitud dependerá de los Estados en que se desee obtener la protección.

Los solicitantes PCT generalmente pagan tres tipos de tasas: una tasa de presentación internacional, una tasa de búsqueda, y una pequeña tasa de transmisión que varía en función de la oficina receptora. Estas tasas abarcan la presentación, la búsqueda y la publicación de la solicitud internacional, y se deben abonar en la moneda aceptada por la oficina receptora.

La administración de búsqueda realiza un informe, llamado de "búsqueda internacional", que tiene por objeto descubrir documentos existentes en el estado de la técnica que pudieran ser relevantes para determinar la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de una solicitud internacional. Ésta se realiza sobre la documentación mínima recogida en la regla treinta y cuatro del PCT que comprende más de veinte millones de documentos de literatura de patente y no patente.

Este informe puede ser realizado por alguna de las siguientes oficinas nacionales designadas por los Estados contratantes del PCT, que actualmente son: Australia, Austria, Canadá, China, España, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Finlandia, Japón, la

República de Corea y Suecia, y la Oficina Europea de Patentes. La disponibilidad de una administración encargada de la búsqueda internacional viene determinada por la oficina receptora de la solicitud. Algunas oficinas receptoras ofrecen más de una opción.

Al mismo tiempo que elabora el informe de búsqueda internacional, la administración encargada de la búsqueda formula un dictamen escrito preliminar y no vinculante sobre si la invención parece cumplir los criterios de patentabilidad teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda. Ese dictamen se envía al solicitante y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual junto con el informe de búsqueda internacional. Los solicitantes pueden responder este dictamen.

Si el solicitante no pide que se lleve a cabo el examen preliminar internacional, este dictamen escrito sirve de base al informe preliminar internacional sobre la patentabilidad que la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual comunicará a todas las oficinas de patentes de los Estados contratantes del PCT que lo soliciten. Este informe se pone a disposición del público una vez transcurridos treinta meses contados desde la fecha de prioridad.

La publicación internacional, por su parte, tiene por objeto divulgar internacionalmente la solicitud presentada junto con el informe de búsqueda internacional. Esta publicación ocurre poco después de transcurridos dieciocho meses desde la fecha de prioridad; si bien el solicitante puede pedir que su solicitud sea publicada en cualquier momento antes de la expiración de dicho plazo. Los idiomas de publicación son el alemán, chino, español, francés, inglés, japonés y ruso.

El Capítulo II del PCT regula el examen preliminar internacional que se elabora por las oficinas autorizadas para hacer este análisis y cuyo resultado es un “informe preliminar internacional sobre patentabilidad”. Las oficinas autorizadas son las mismas que han sido autorizadas para hacer los informes de búsqueda internacional.

Este examen es una segunda evaluación de la posible patentabilidad de la invención. Consiste en un dictamen sobre el cumplimiento de los criterios de patentabilidad, que debe ser considerado por las oficinas pero no resulta vinculante sobre el alcance de la invención reivindicada en cuanto a su novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Se trata de una etapa facultativa y no obligatoria dentro del PCT. Por lo tanto, la solicitud de este examen es una decisión que queda entregada al solicitante y está sujeta al pago de dos tasas: la tasa de tramitación y la tasa de examen preliminar. La ventaja de solicitar este examen es que le permite posponer la entrada nacional hasta los treinta meses, que de otro modo debería ocurrir hasta el mes veinte contado desde

la fecha de prioridad. Ello siempre y cuando la decisión de solicitar el examen preliminar sea informada antes de que transcurran los primeros diecinueve meses.

La utilidad de este informe radica en que sirve para dar una indicación certera de la viabilidad de la invención que se desea patentar. En caso que el informe sea desfavorable, el solicitante tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones e, incluso, puede decidir no continuar con los procedimientos nacionales ante las oficinas designadas en la solicitud, con lo que evita costos de preparación de copias, con su traducción para iniciar los correspondientes procedimientos ante las oficinas nacionales.

Fase Nacional

En esta etapa, cada una de las oficinas nacionales designadas pasa a analizar la concesión de la patente. Para ello previamente el solicitante, a la vista del informe de búsqueda internacional y del examen preliminar, si fue solicitado, deberá dar inicio a la fase nacional.

Esta fase se inicia después que el solicitante haya decidido si desea continuar la tramitación de la solicitud, mediante las siguientes actuaciones: presentación en cada una de las oficinas nacionales designadas en las que se desee perseverar, de una traducción de la solicitud internacional en el idioma del Estado; abono de la tasa correspondiente establecida por cada oficina para una solicitud nacional; y dar cumplimiento a las normas que cada Estado tenga establecidas sobre representación o nombramiento de un mandatario.

En la mayoría de las oficinas de patentes, esas operaciones deben realizarse antes de finalizar el trigésimo mes contado a partir de la fecha de prioridad, de lo contrario cesarán los efectos, lo cual equivaldría a una retirada de la solicitud por la parte solicitante.

Durante la fase nacional, el proceso por el cual se tramitará la solicitud internacional es el procedimiento ordinario aplicable a las solicitudes nacionales previsto en nuestra ley N° 19.039, de Propiedad Industrial. Esta legislación determina el estado anterior de la técnica, nivel inventivo, aplicabilidad industrial y demás requisitos de patentabilidad. Asimismo, puede establecer la exigencia de una serie de requisitos de orden formal respecto de las solicitudes PCT (exigencia de actuar mediante mandatario, proporcionar la identidad del inventor, etc.). Por lo que respecta al plazo para cumplimentar las exigencias derivadas de la ley nacional, el Tratado PCT no contempla el plazo que debe ser otorgado al solicitante, pero establece que deberá ser, en todo caso razonable.

Reglamento.

El Tratado contiene un Reglamento Anexo, el cual, según el artículo 58, consigna todas las cuestiones o procedimientos administrativos necesarios para la ejecución de las disposiciones del Tratado.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Gazmuri, ofreció la palabra al Director de Asuntos Multilaterales de la DIRECON, señor Igor Garafulic, quien señaló que el 10 de abril de 2007 el Gobierno envió al Congreso el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Añadió que este proyecto fue aprobado en la Honorable Cámara de Diputados con el voto favorable de 99 diputados de 119 en ejercicio.

Manifestó que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, como su nombre lo indica, busca promover la cooperación entre los países a fin de facilitar los procedimientos conducentes para el reconocimiento de las creaciones del intelecto en diversos Estados, ya que, como es sabido, las invenciones se protegen mediante patentes.

Indicó que este Acuerdo entró en vigor el año 1970 y que actualmente cuenta con 139 países miembros. Añadió que en la región latinoamericana y el Caribe son parte de este Tratado 18 de sus 33 países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, y Saint Vincent and the Grenadines. Agregó que el PCT es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Explicó que el PCT es un sistema que facilita la tramitación de patentes pero no regula la concesión de las mismas, ya que la decisión queda radicada exclusivamente en la ley y en las autoridades de cada país. Señaló que este sistema consta de dos fases: una fase internacional, de solicitud; búsqueda internacional; informe sobre el estado del arte respecto de la invención que se quiere patentar, y de publicación internacional; y una fase nacional, que se rige exclusivamente por las normas internas de cada país para el registro de invenciones.

Enfatizó que, en consecuencia, el sistema PCT es complementario al sistema de solicitud y registro nacional de patentes que actualmente administra el Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía (futuro Instituto de Propiedad Industrial).

Destacó que las principales ventajas del PCT dicen relación con el abaratamiento de los costos de solicitud y registro para los inventores nacionales y con el acceso a bases de datos con información de los desarrollos innovadores que se están registrando mediante este sistema, de forma de determinar la viabilidad, más allá de las fronteras nacionales, de una invención de aparente alcance mundial.

Además, resaltó que el PCT es una herramienta adicional para los inventores nacionales, pues es un sistema alternativo a la presentación de solicitudes de patentes país por país, que es lo que tienen hoy en día los inventores chilenos. En la situación actual los inventores chilenos que desean proteger sus invenciones en mercados como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea deben presentar distintas solicitudes en cada uno de los países en los que desean proteger su invención, pagando traducciones según la nación en que se solicita y, además, honorarios a los abogados locales a través de los cuales están obligados a actuar, pues los formularios y regulaciones varían según cada Estado, sin tener certeza de si en definitiva obtendrán o no el registro de su patente. Añadió que lo anterior obliga a los solicitantes a incurrir en importantes gastos que muchas veces inhiben el registro de patentes en los principales destinos de las exportaciones chilenas.

Indicó que mediante una presentación de solicitud internacional única se reducen los costos de tramitación para los usuarios, lo que se traduce en ahorro en honorarios de abogados, traducción y tasas iniciales.

Asimismo, agregó que el procedimiento PCT otorga mayor tiempo, treinta meses, en vez de los doce meses con que cuentan hoy en día, luego de presentada una primera petición, para presentar solicitudes en los demás países, y una mayor información para evaluar en cuáles de los 139 países del PCT solicitará finalmente protección.

Aclaró que la tendencia en el uso de este sistema internacional va en aumento, sobre todo en los países en desarrollo. Así, en el año 2007 las solicitudes PCT de países en desarrollo aumentaron aproximadamente un 23,4%, respecto del año 2006. Añadió que México incrementó las solicitudes PCT, pasando de 167 en el año 2006 a 182 en el año 2007; Colombia, por su parte, durante los mismos periodos aumentó de 29 a 45 solicitudes, y China, desde el año 2003 al 2007, ha pasado de 1.295 a 3.945 solicitudes de patentes vía PCT. Asimismo, destacó que durante el año 2007, fueron presentadas 17 solicitudes PCT por parte de inventores chilenos, los que debieron usar vías indirectas para poder beneficiarse del sistema.

Finalmente señaló que la adhesión al PCT es un compromiso expresamente asumido por Chile a través de los Tratados de Libre Comercio firmados con 3 de nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos, Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que debió implementarse a enero del año 2007, por lo que urgió su pronta aprobación.

Posteriormente, la Comisión, en la siguiente sesión, recibió en audiencia a la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI), a la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), al abogado experto en Propiedad Industrial, señor Marino Porzio, y al Presidente de Empresas Geintec S.A., señor José Miguel Flores.

El Presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI), señor Andrés Melossi, señaló que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes regula el derecho a la propiedad sobre patentes de invención. Añadió que las citadas patentes constituyen un derecho de exclusiva, desde el punto de vista jurídico, o un monopolio, desde el punto de vista económico, respecto de la tecnología que cumpla con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Explicó que esta característica se relaciona con el artículo 19, N° 23°, de la Constitución Política de la República que reconoce la libertad para adquirir todo tipo de bienes, entre los cuales se encuentran los derechos que recaen sobre invenciones susceptibles de ser patentadas.

Advirtió que nuestro país, en su opinión, no estaría obligado a aprobar el Convenio en estudio, porque el compromiso del Estado de Chile, tanto al suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, se circunscribiría a una versión del PCT que no tendría vigencia en la actualidad.

Agregó que los dos principales efectos del PCT son: primero, que una solicitud internacional recibida en cualquiera oficina receptora de un Estado parte produce los mismos efectos que una solicitud nacional en todos los países miembros, y, segundo, que se conceden treinta meses para iniciar la fase nacional. Puntualizó que actualmente el plazo es de doce meses, según está establecido desde 1883 por el Convenio de París sobre Protección de Propiedad Industrial.

Explicó que el efecto particular del PCT permite entonces que cualquier solicitante de una patente de invención, no solo el titular de una patente concedida, pueda ejercer acciones penales y civiles para impedir que otra persona comercialice o use con fines comerciales de cualquier tipo, el producto o proceso en vías de patentarse, según lo establecen los artículos 52, letra d, y 106 y siguientes de la ley N° 19.039.

Durante ese período, añadió, constituiría un ilícito el uso de la tecnología en cuestión, a pesar de que pudiere no traducirse posteriormente en una solicitud de patente de invención en fase nacional. Lo anterior dice directa relación con importantes garantías consagradas en la Constitución Política de la República. A saber, la del artículo 19, N° 21°, que consagra la libertad para desarrollar cualquier actividad económica lícita, la del artículo 19, N° 23°, que regula el derecho para adquirir todo tipo de bienes, y la del artículo 19, N° 24°, que establece el derecho de propiedad.

Lo anterior, opinó, bloquea el desarrollo de tecnología. Agregó que del total de solicitudes mundiales PCT, sólo un porcentaje menor ingresa a fase nacional, como lo demuestran los casos de Brasil y México, menores al 10%.

A continuación, analizó la constitucionalidad del PCT a la luz de las normas anteriores, en consideración a que, de acuerdo con las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 93,7% de las solicitudes PCT proviene de los países desarrollados y la estimación de uso del sistema por parte de chilenos fue de 0,0055%. En otras palabras, expresó que del universo de solicitudes PCT presentadas el año 2006 (145.300), sólo 8 serían chilenas, según cifras oficiales de mayo de 2007.

Señaló que también debe analizarse la constitucionalidad de ese precepto del PCT en consideración a que el 100% de las solicitudes internacionales PCT no se traducen en fases nacionales en los países de nivel de desarrollo como el de Chile, siendo sólo un porcentaje que fluctúa entre 10% a 15% el que se concreta como solicitudes nacionales. O sea, el 90% o el 85% de la tecnología patentable no podría ser utilizada por chilenos durante treinta meses, es decir, dieciocho meses más de lo que establece el Convenio de París, cuestión que para muchos crea incertidumbre para el desarrollo y emprendimiento en todo tipo de actividades económicas a las que pudieren referirse dichas solicitudes de patente de invención en fase internacional. Este beneficio, por el tiempo señalado, queda establecido aun cuando no se concrete la fase nacional chilena.

Ello se traduce en que también se vean afectadas las garantías constitucionales del derecho a la propiedad y de propiedad, ya que dentro del plazo del PCT no sería lícito el uso, fabricación o comercialización de cualquier tipo de los objetos materia del invento o proceso correspondiente a la solicitud de patente en fase internacional.

En tercer lugar, indicó que el Tratado PCT crea una Unión, la que es gobernada por una Asamblea que tiene potestad normativa para modificar el Tratado y su Reglamento en algunas materias.

Añadió que dichas modificaciones se adoptan con quórum determinados, por lo que serían vinculantes para Chile, aún con su voto en contra.

En su opinión, muchos de esos asuntos en los que recae la potestad normativa, son materias de ley de acuerdo con la Constitución Política de la República. Por lo tanto, el PCT produciría una externalización de la soberanía de Chile en dos aspectos: respecto del funcionamiento de órganos que forman parte de la Administración del Estado de Chile y respecto de ciertas potestades legislativas.

Hizo notar que las delegaciones de soberanía mencionadas en la discusión parlamentaria que dio origen a la última reforma de la Constitución Política de la República se referían a materias jurisdiccionales como el reconocimiento de mecanismos de solución de controversias –jueces árbitros internacionales-, así como a la consagración y respeto de los Derechos Humanos, pero nada se habló respecto de la asignación de derechos de propiedad sobre tecnología a favor de particulares.

Entre las materias del Reglamento del PCT que podría modificar la Asamblea y que serían materias de ley de acuerdo con la Constitución Política de la República de Chile señaló las siguientes: establecimiento de requisitos que deben cumplir la Administración encargada de la búsqueda internacional; procedimiento ante la Administración encargada de la búsqueda internacional, establecimiento de tasas y destino de fondos de las mismas; traducción e idioma de las búsquedas internacionales; publicación, oportunidad e idioma; imposibilidad de establecer otros requisitos de forma y contenido de las solicitudes, por los Estados parte; modificación de plazo y detalles del procedimiento; creación de órgano interno – Comité de Asistencia Técnica-; atribución consistente en el establecimiento de exigencias a las oficinas nacionales; establecimiento de la cuantía de las contribuciones de cada Estado miembro; facultades generales para modificar el Reglamento y establecimiento de quórum.

Indicó, entre otras materias del Tratado PCT que pueden ser modificadas por la Asamblea, las siguientes: el quórum para el funcionamiento de la Asamblea; la facultad para crear un Comité Ejecutivo y la oportunidad en que sesiona la Asamblea; el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Asamblea; las demás tareas que correspondan a la Secretaría Internacional; la facultad para crear un Comité de Cooperación Técnica y sus funciones, y las disposiciones sobre finanzas.

Hizo presente que todos los preceptos anteriores deben ser estudiados a la luz de las normas de la Carta Fundamental, en especial, los relativos a: garantías constitucionales de derecho a la propiedad y libertad para emprender; externalización de funciones propias de órganos de la Administración Central del Estado; externalización de funciones propias

del Congreso Nacional, y situación de asimetría en el control constitucional de normas de un mismo rango legal, ya que algunas serían materia de leyes de quórum.

Concluyó señalando que su Asociación busca el establecimiento de un sistema de patentes de invención moderno, que no sea objeto de cuestionamientos en virtud del principio de la supremacía constitucional, a efecto de que la concesión de derechos de patentes de invención otorgue a sus titulares la seguridad jurídica propia de un sistema eficaz.

Por último, agregó que ACHIFI ha podido manifestar sus puntos de vista ante el Congreso Nacional con ocasión de la tramitación de los Tratados de Libre Comercio, oportunidad en la que el Honorable Congreso solicitó al Gobierno la formulación de una reserva o declaración interpretativa a sus contrapartes con el fin de hacer valer el principio de supremacía constitucional antes mencionado. Por ello, solicitó que se revise constitucionalmente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes por el organismo pertinente.

A continuación, el asesor de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), señor Jaime Palma señaló que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea establecen como condición obligatoria que Chile suscriba y ratifique el PCT, antes del 1 de enero de 2007.

Señaló que el rubro farmacéutico se ha adaptado a las reformas que ha sufrido la ley sobre propiedad intelectual en los años 1991, 2005 y 2007.

Agregó que no tienen objeciones de constitucionalidad, por cuanto el Tratado regula solamente el registro, y no modifica la necesidad de tramitar la patente en Chile.

Hizo presente que el plazo de treinta meses es excesivamente amplio, habida consideración que el 92% de las patentes solicitadas no llegan nunca a inscribirse en Chile.

Agregó que el PCT tiene dos Capítulos importantes, el N° I, que regula la presentación de la solicitud y la búsqueda internacional, y el N° II, que reglamenta el examen preliminar internacional, que se elabora por las oficinas autorizadas para hacer este análisis y cuyo resultado es un informe preliminar internacional sobre patentabilidad.

Recordó que los países contratantes del PCT pueden, de acuerdo al artículo 64 del texto, realizar reservas al Tratado, con

el fin de no obligar a dicho Estado a cumplir con determinado tipo de obligaciones, caso que podría ocurrir con el N° 1) del artículo 64, mediante el cual un Estado contratante podría eximirse de la aplicación del Capítulo II del PCT, referido al examen preliminar internacional.

Señaló que el Ejecutivo, en atención a lo señalado en el Mensaje, ha realizado la siguiente reserva:

“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 controversias 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.”.

Añadió que, si bien la reserva planteada por el Ejecutivo es positiva, ella resulta insuficiente, ya que no considera la posibilidad de excluir la aplicación del Capítulo II del PCT, sobre examen preliminar internacional, que estuvo en la voluntad política de las autoridades chilenas que formaron parte del equipo negociador, tanto del TLC Chile-USA como en el caso del Acuerdo con la Unión Europea.

Por lo expuesto, estimó conveniente que a la reserva planteada por el Gobierno, se adicione lo referido al número 1), letras a) y b), del artículo 64, en el sentido que el Capítulo II del PCT, sobre el informe preliminar internacional, no sea aplicable a nuestro país, lo cual se lograría con una redacción del siguiente tipo:

“La República de Chile declara que se acoge a las reservas contenidas en los números 1) y 5) del artículo 64 del PCT, en cuanto a no aplicar el Capítulo II del mismo y a lo previsto en el artículo 59 sobre Controversias, determinando no reconocer ni obligarse al procedimiento de solución de controversias entre dos o más Estados contratantes allí establecido.”.

Concluyó que la reserva así planteada, conlleva las siguientes ventajas:

En primer lugar, disminuye la posibilidad de incurrir en aspectos no constitucionales que puede acarrear la adhesión al PCT, según lo planteado por algunos sectores como ACHIFI, lo cual no es menor.

En segundo término, al excluir la aplicación del Capítulo II del PCT evita la duplicación de costos (uno de los objetivos incluidos en el Mensaje del Ejecutivo), ya que no cancela las tasas del

informe preliminar internacional, toda vez que igual se deben pagar los honorarios periciales del examen de fondo en la fase nacional.

Por último, se tiene una mayor libertad para determinar la patentabilidad de ciertas invenciones conforme a criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial que son propios de nuestra realidad.

Luego, el abogado experto en propiedad industrial, señor Marino Porzio, señaló que pretende consignar su opinión, a título personal, acerca de la realidad actual del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y sobre algunos aspectos más relevantes del mismo. Sin embargo, advirtió que no se referirá a la temática de la constitucionalidad del Tratado, que ha sido objeto de debate, y sobre la cual opinó que existen opiniones más autorizadas.

Indicó que el Tratado PCT fue adoptado por la Conferencia Diplomática de Washington, convocada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 19 de junio de 1970. Añadió que ha sido objeto de dos modificaciones: el 2 de octubre de 1979 y el 3 de febrero de 1984. Agregó que el Tratado PCT entró en vigor en 1978, y que, a la fecha, 139 países son miembros del mismo, es decir, la gran mayoría de los 184 miembros de la OMPI.

Recordó que el Gobierno de Chile se comprometió a materializar su adhesión al Tratado PCT antes del 1º de enero del año 2007. Tal compromiso se contiene en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América de 2004, en el Acuerdo de Complementación Económica con la Unión Europea de 2003, y en el Tratado de Libre Comercio con los Estados EFTA de 2004.

Añadió que en América Latina son miembros del PCT, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y la República Dominicana. En tanto, indicó que no son parte Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Señaló que el PCT es un Tratado de tipo instrumental o procesal y no constitutivo de derechos. Añadió que las obligaciones que establece para sus miembros dicen relación directa con el funcionamiento del sistema que establece.

Explicó que el PCT nace en un momento del desarrollo del sistema internacional de patentes en que se hacía necesario buscar una fórmula para simplificar y abaratar la obtención de la misma en varios países. Explicó que el gran desarrollo de la tecnología, asociado al desarrollo económico e industrial, resultó en un incremento importante de

invenciones en sectores claves y, en consecuencia, en la necesidad de obtener patentes para utilizar dichos descubrimientos en la industria del mayor número posible de países dentro de un marco de seguridad legal. Añadió que la globalización, por su parte, amplió considerablemente el número de países en que resultaba conveniente o indispensable contar con una patente, a fin de obtener un alcance geográfico de protección que permitiera a las empresas dueñas de tales inscripciones utilizarlas sin problemas en la industria y en el comercio internacional.

Agregó que la obtención de tales patentes llevaba necesariamente a iniciar procesos de patentamiento en cada uno de los países que interesaban al dueño de la invención, debiendo en cada uno de ellos someterse naturalmente al proceso legal existente para comprobarla. Añadió que cada uno de estos procesos implicaba repetir operaciones muy similares en cada uno de ellos, lo que resultaba en una duplicidad sin mayor interés práctico, pero además, onerosa, incrementando de manera importante el costo asociado a la explotación de una tecnología determinada. Agregó que estas operaciones se refieren principalmente a la búsqueda sobre el estado de la técnica y al examen para comprobar la existencia de los requisitos principales de patentabilidad de una invención, como son, la novedad y la altura inventiva.

Manifestó que, en estas circunstancias, en el seno de la OMPI en Ginebra, comenzó a gestarse la idea de un acuerdo internacional que ofreciera la simplificación de los trámites y la disminución de los costos del patentamiento internacional, mediante la centralización de algunas tareas que serían efectuadas inicialmente una sola vez y, posteriormente, de ser necesario, podrían repetirse o ampliarse.

Así, el Acuerdo establece una fase internacional de tramitación que comienza con el ingreso de una solicitud de patente única (solicitud internacional) que tiene, en principio, validez para todos los países miembros del Tratado. Para la tramitación de tal solicitud, se establece la centralización de las tareas de búsqueda internacional necesarias para comprobar la novedad de la invención. Agregó que tal búsqueda internacional es efectuada por un número reducido de oficinas, sujetas a un mismo reglamento, que se encargan de efectuar la búsqueda de manera idéntica, una sola vez, con validez para todos. Hizo presente que estas búsquedas consisten en una tarea absolutamente objetiva, de identificación de documentos, en las que la importancia reside en contar o tener acceso a todos los documentos publicados sobre la materia objeto de la invención de que se trata, a fin de que la autoridad nacional que más tarde se encargará del otorgamiento de la patente, pueda tener una base sólida para determinar si la invención que se pretende patentar ha sido ya anticipada de manera importante, lo cual haría imposible el otorgamiento de la patente.

Indicó que resulta poco práctico, y bastante costoso, practicar tal búsqueda en diez, veinte o treinta países, cuando todos revisarán exactamente los mismos documentos, sólo que desde lugares diferentes.

Relató que una situación similar acontecía con el examen de las invenciones, por lo que se incluyó también en el PCT, pero en este caso de manera voluntaria, para aquellos países a quienes podía interesar.

Explicó que, por lo menos originalmente, se trataba de facilitar y abaratar el proceso para los inventores, ya que, dada la importancia tecnológica y económica de sus invenciones, tenían interés en patentarlas en un gran número de países. Observó que, no obstante, con el correr de los años, el sistema se ha hecho útil también en otros casos.

Señaló que, en definitiva, una solicitud tramitada vía PCT producirá un informe de búsqueda internacional y, en algunos casos, también un informe de examen de patentabilidad, que permitirán al inventor planificar los pasos siguientes y decidir, teniendo a su disposición un plazo determinado, en cuales países miembros del Tratado PCT le interesa tramitar su solicitud con miras a obtener una patente nacional. Agregó que tal fase nacional se tramita individualmente en cada uno de los países que interesan al dueño de la patente, cuyas autoridades tendrán también a su disposición los informes de búsqueda y, en algunos casos, de examen, que no siendo en absoluto obligatorios, las orientarán y les evitarán repetir completamente una operación idéntica, limitándose a considerar los aspectos técnicos de mayor interés para el país y comprobar, si la solicitud y los resultados de los exámenes practicados, se ajustan en cada caso particular, a las disposiciones legales del país para decidir el otorgamiento o la denegación de la patente.

Informó que el Tratado PCT, al momento de su entrada en vigencia, en 1978, contaba con 20 Estados miembros, en 1980 con 30, en 1990 con 45, en el año 2000 con 108 y, a la fecha, con 139. Agregó que las solicitudes de patentes de diferentes países, procesadas por el sistema PCT, fueron 20.000 en 1990; 40.000 en 1995; 60.000 en 1997; 80.000 en 1999; 100.000 en 2001; 120.000 en 2004 y 160.000 en 2007.

Reflexionó que resulta interesante constatar que de la cifra de 160.000 para 2007, 53.000 solicitudes corresponden a los Estados Unidos de América, 28.000 a Japón, 18.000 a Alemania, 7.000 a la República de Corea, 6.500 a Francia, 5.600 al Reino Unido, 5.500 a China, 4.000 a los Países Bajos, 3.700 a Suiza, 3.600 a Suecia, 2.900 a Italia, 2.800 a Canadá y 2.000 a Australia. Observó que en cada uno de estos países se presenta cada año un número muy superior de solicitudes y que,

aparentemente, están usando el sistema PCT sólo para tramitar algunas de ellas.

Agregó que otro dato interesante que refleja la tendencia del patentamiento mundial, indica que el número más grande de solicitudes de patente tramitadas mediante el sistema PCT corresponde al sector eléctrico y electrónico; el segundo grupo, al sector de instrumentos, entre ellos, semiconductores, instrumental óptico, instrumental de mediciones, instrumental médico y el de ingeniería nuclear; el tercer grupo más numeroso corresponde a invenciones en el sector químico y de materiales; el cuarto, al sector farmacéutico y de biotecnología; el quinto, a ingeniería de procesos; el sexto, a maquinarias, mecánica y transporte y el séptimo, a bienes de consumo e ingeniería civil.

Señaló que las cifras anteriores vienen a demostrar que el Tratado PCT, en sus treinta años de vigencia se ha transformado en un instrumento activo del sistema de patentes en la gran mayoría de los países del mundo.

Concluyó que un examen adecuado del PCT debería determinar, entre otras cosas, si el sistema que instituye el Convenio puede o no resultar útil para los inventores interesados en obtener patentes en Chile y además, para innovadores chilenos interesados también en patentar en muchos países. Añadió que, de la misma manera, sería interesante determinar si el sistema del Tratado puede resultar útil para las autoridades chilenas encargadas de la tramitación de tales patentes, teniendo presente, sin embargo, que la tramitación nacional y por ende, el otorgamiento o denegación de la patente que se solicita en Chile, se ajustará exclusivamente a la ley chilena.

Precisó que, para la autoridad chilena, el Departamento de Propiedad Industrial, el informe internacional de búsqueda no le será obligatorio. Añadió que el Estado verá si acepta o no una patente, independientemente del informe.

Finalmente, manifestó que nuestro país ha usado muy poco este sistema.

A continuación, en representación de GEINTEC, concurrió su Presidente señor José Miguel Flores, quien manifestó que tiene una vasta experiencia en estudios de patentabilidad, financieros y comerciales, contribuyendo en su momento a la creación de la Unidad de Propiedad Industrial de la Universidad de Concepción.

Señaló que el PCT regula aspectos de forma y no de fondo de la patentabilidad, al mismo tiempo que facilita y simplifica la tramitación internacional de solicitudes de patente de invención. Enfatizó que

la decisión sobre requisitos de patentamiento es soberana de cada país miembro. Agregó que es un sistema complementario y opcional al Convenio de París y complementa el sistema nacional, pero no lo modifica.

Añadió que experiencias similares en otras naciones han traído como consecuencia un aumento significativo de la tramitación de patentes en dichos países. Además el PCT mejora sustancialmente el acceso a la información tecnológica.

Enfatizó que no afecta el derecho de propiedad, por cuanto no regula la adquisición, la pérdida o el ejercicio del mismo, los cuales se rigen por las leyes de cada país. Indicó que la única modificación es que amplía el derecho de prioridad en 18 meses, lo que beneficia esencialmente a los pequeños innovadores, ya que no incrementa los costos de tramitación internacional, por cuanto abarata sustancialmente los gastos por corresponsalía.

Estimó finalmente que esta herramienta es consecuente con la política de incentivar la innovación, porque facilita el acceso a más y mejores fuentes de creación, permite a los innovadores chilenos aumentar el espectro de países en los cuales pueden obtener protección a través de una sola solicitud y aumenta el plazo para la planificación del negocio y la transferencia tecnológica, lo que les da tiempo para el desarrollo del plan, la búsqueda de inversionistas y mercados y la valorización de la innovación.

Finalmente, relató que ellos han debido usar corresponsales extranjeros, colombianos, para solicitar patentes vía la normativa PCT.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Muñoz Barra consultó acerca de las reservas que se proponen plantear.

Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín señaló que los compromisos asumidos por Chile en Tratados anteriores, no obstan a pronunciarse acerca de las dudas surgidas durante el debate, como las de constitucionalidad, y sobre las reservas y la conveniencia de formularlas.

Respecto de lo primero, manifestó que, a su juicio, no se han profundizado suficientemente los análisis, porque el planteamiento acerca de la intervención de entes externos, es necesario fundamentarla, por cuanto siempre, en todo Tratado, intervienen dichos órganos. Asimismo, en cuanto al planteamiento de que primarían criterios externos, señaló que éstos también operan en el Convenio de París.

En cuanto a las reservas, expresó que el Ejecutivo ya planteó una, referida a la solución de controversias. Añadió que aquí se ha planteado otra, acerca del informe previo, la que será necesario revisar en su mérito y respecto de la cual solicitó la opinión del Ejecutivo.

Reiteró que, según se ha planteado en el debate, los criterios de aprobación en Chile son los que establece la legislación interna.

Acotó el Honorable Senador señor Gazmuri, que hay que considerar que existe un compromiso del Estado de Chile, por cuanto esta discusión ya se realizó en los Tratados de Libre Comercio aprobados con anterioridad. En cuanto a las reservas, manifestó que puede haber puntos de vista diferentes.

También pidió más antecedentes acerca de la ampliación del plazo, de doce a treinta meses, en especial, de sus efectos.

El Honorable Senador señor Romero coincidió con el análisis de quienes lo antecedieron en el uso de la palabra, y recordó que en los Tratados de Libre Comercio se acordó concurrir a la aprobación de estos Convenios teniendo presente su mérito, el cual se está analizando en esta oportunidad. En cuanto a las reservas, añadió que éstas pueden surgir en la discusión y que perfectamente pueden efectuarse de acuerdo a nuestra Constitución. Añadió que le parece atendible estudiar la reserva planteada por el representante de ASILFA.

Por su parte, el señor Troncoso señaló que este Tratado se puede enfocar desde dos perspectivas: defensivamente, pensando en las patentes que vienen desde el exterior o, proactivamente, viendo sus ventajas para los innovadores chilenos. Añadió que esta última actitud es la que quiere impulsar el Gobierno.

Enfatizó que el PCT es un Tratado formal, que crea una “ventanilla única” de ingreso de la solicitud, quedando la resolución del fondo entregada a la legislación interna de cada país, por lo que no pueden caber dudas de constitucionalidad. En cuanto a las reservas, expresó que quedan limitadas a las admitidas en el derecho internacional.

Por su parte, el señor Palma manifestó que la reserva que se propone al Capítulo II obedece, entre otros aspectos, a que los examinadores chilenos se capacitan en Europa y podrían, eventualmente, seguir los criterios del examen preliminar internacional.

Explicó que muchas patentes que se presentan en el exterior no tienen peso alguno, por ejemplo, en fármacos no son más de

diez en el año las que trascienden y tienen novedad. Añadió que las demás patentes que se presentan sólo son usadas para bloquear a la competencia.

Agregó que no comparte la afirmación de que puedan haber problemas de constitucionalidad, pues el ente externo que actúa, la Asamblea, podrá cambiar conceptos de análisis de la novedad, fechas de prioridad, bajar estándares de exigencia, pero lo que en definitiva prima es nuestra legislación interna. Por último, reiteró la solicitud para que el Capítulo II sea objeto de reserva.

A su vez, el señor Flores por su parte, expresó que el aumento de doce a treinta meses incide en el derecho a pedir protección en otros países.

Explicó que, desde el punto de vista del innovador chileno, se tiene más plazo para analizar el negocio.

Consultado por el Honorable Senador señor Gazmuri si por ello pierde derechos la competencia, señaló que en ese plazo de prioridad los terceros no pueden pedir protección.

Manifestó que para el innovador chileno los treinta meses son vitales, porque en doce meses no alcanza a proteger su invento, al menos, en los países más importantes. Añadió que no le preocupa la búsqueda internacional porque en Chile los proyectos son evaluados exhaustivamente. Agregó que muchos desarrollos que vienen aprobados del exterior no pasan el examen en nuestro país.

Indicó que las dudas de constitucionalidad que se han planteado supuestamente afectarían el derecho de propiedad. Al respecto, afirmó que el Tratado no afecta ni la adquisición, ni el goce, ni la extinción de derechos, los cuales se rigen por la ley interna de cada país. En cuanto a la Asamblea, señaló que en ella también participará Chile, con derecho a voz y voto.

Luego, el señor Melossi objetó que las dudas constitucionales sean limitadas a aspectos meramente procedimentales.

Agregó que, por el contrario, sus objeciones constitucionales apuntan a dos aspectos de fondo: en primer lugar, los treinta meses no son lo mismo que en el Convenio de París, en el que no se entiende como solicitud nacional sino como derecho de prioridad.

Explicó que en el PCT el efecto de la solicitud internacional es igual que si se presenta en el país, por eso se dice que pueden ser ejercidos por el solicitante, en esos treinta meses, acciones civiles, penales y de oposición, para impedir que otro comercialice o use con

finés comerciales de cualquier tipo, el producto o proceso en vía de patentarse. Añadió que no tienen ninguna carga legal y con una baja tasa puede ser llevado a fase nacional.

En segundo término, indicó que la Asamblea tiene potestad normativa en cuanto a plazos, podría aumentar por mayoría el plazo de los treinta meses, contribuciones del Estado, modificación de reglamentos, etc.

Sobre lo anterior, observó el señor Troncoso que en casi todos los instrumentos internacionales multilaterales existen Asambleas, comenzando por la de las Naciones Unidas, y nadie ha sostenido que sean inconstitucionales.

El señor Porzio no coincidió con los efectos que se le atribuyen al Tratado, por cuanto éste es meramente instrumental o procesal y no constitutivo de derechos.

En cuanto a una reserva sobre el examen de búsqueda y patentabilidad, el primero no da derecho alguno y solamente informa acerca de los que hay en otros países, es un listado objetivo.

Distinto es el caso del examen preliminar en que si se cumple con criterios de patentabilidad, de novedad, de aplicación, etc. Destacó que, en todo caso, dicho examen no es vinculante.

En cuanto a la reserva propuesta por el ejecutivo, señaló que la compartía, porque ahora la mayoría de los conflictos se resuelven por la vía de la OMC.

Luego de escuchar a los invitados, el Honorable Senador señor Larraín expresó que subsisten dos dudas que es conveniente aclarar antes de llevar el proyecto a la Sala. La primera de ellas, dice relación con las posibles inconstitucionalidades planteadas por una de las entidades invitadas, y la segunda, es la posible reserva al Capítulo II, que propusiera ASILFA.

Respecto del primer punto, la señora Belmar señaló que, en opinión del Ejecutivo, el Tratado no vulnera nuestra Constitución. Hizo presente, además, que la propia Asociación que planteó este tema (ACHIP) está dividida en sus planteamientos.

Recordó que las impugnaciones apuntan principalmente en dos direcciones. Explicó que la primera objeción se relaciona con que la presentación de una solicitud PCT internacional en cualquiera de los países del Tratado produce el mismo efecto que si se hubiera presentado en todos ellos, según lo previsto en el artículo 22 del

PCT, que confiere a los titulares de solicitudes de patente un plazo de treinta meses para iniciar las respectivas fases nacionales, siendo que hoy el plazo es de doce meses, según está establecido desde 1883 por el Convenio de París sobre Protección de Propiedad Industrial, y que esta modificación afectaría las garantías consagradas en la Constitución Política de la República. A saber, la del artículo 19, N° 21°, que consagra la libertad para desarrollar cualquier actividad económica lícita; la del artículo 19, N° 23°, que regula el derecho para adquirir todo tipo de bienes, y la del artículo 19, N° 24°, que establece el derecho de propiedad.

Explicó que la opinión del Ministerio ante esta objeción, es que el derecho de prioridad que establece el PCT no difiere en esencia de aquel establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), que se encuentra íntegramente recogido por la legislación chilena a través del artículo 34 de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial. A la fecha, ciento setenta y un países son parte del Convenio de París.

Agregó que el efecto del derecho de prioridad es la inoponibilidad al titular de la primera solicitud de las solicitudes que se hubieren presentado con posterioridad, en el plazo de un año, en otros países miembros del Convenio. En otras palabras, se otorga al titular de la primera solicitud el plazo de un año para presentar su solicitud de protección en terceros países.

Explicó que el PCT extiende este plazo en dieciocho meses, lo que hace un total de treinta, de forma que el inventor disponga de un tiempo razonable para tomar la decisión comercial acerca de los países en que continuará con la tramitación de la solicitud de patentes. Añadió que en aquellos países respecto de los cuales decida no entrar a fase nacional, la información relativa a la patente y la patente misma pasarán a ser de libre acceso al público. Agregó que este plazo establecido en el PCT no es indefinido, sino que es un plazo que cuenta con una fecha de término claramente determinada y, si bien existe una extensión del plazo de prioridad, que en Chile está claramente reconocido, tiene el beneficio que todas las solicitudes se encuentran en una base de datos digitalizada, de acceso gratuito y administrada por una agencia de Naciones Unidas.

Señaló que, en aquellos países donde el solicitante vía PCT decida no perseverar en la fase nacional, una vez que venza el periodo de protección, estas invenciones serán fácil y gratuitamente accesibles por el público en general. Esto constituye un importante avance en el acceso al conocimiento y a los avances de la ciencia y la tecnología, pues hoy en día la mayor parte de las bases de datos no están digitalizadas, no están en línea y las que existen son de acceso restringido y a muy altos precios.

Manifestó, dentro de este mismo punto, que se cuestionan los supuestos “efectos extraterritoriales” que tendría la solicitud internacional establecida por el PCT ya que “la fecha de presentación de una solicitud de patente en un estado miembro será la fecha de presentación efectiva en cada estado designado en la solicitud”. Este cuestionamiento carece de fundamentos ya que el “efecto extraterritorial” que se critica está ya previsto en el Convenio de París y en la propia legislación chilena que expresamente reconoce un derecho de prioridad al titular de una solicitud presentada en el extranjero, es decir, en cualquier parte del mundo.

Agregó que si se analizan las disposiciones del Convenio de París y de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, es posible apreciar que los efectos de estas disposiciones con relación a los derechos constitucionales que se consideran afectados son exactamente los mismos que tendría el derecho de prioridad que establece el PCT, sin que por ello se planteen dudas de constitucionalidad respecto del Convenio de París ni de la ley N° 19.039.

Enfatizó que los fundamentos que se entregan para dudar de la constitucionalidad del derecho de prioridad establecido en el PCT son igualmente aplicables a la normativa actualmente en vigor en Chile, incluido el Convenio de París. En efecto, tanto en el caso del PCT como del Convenio de París la presentación de una solicitud en un territorio extranjero permite al titular de dicha solicitud reclamar un derecho de prioridad en caso que desee solicitar dicha patente en otro país, en este caso, en Chile. El correlato de esto es que la prioridad de aquellas solicitudes presentadas en Chile, será a su vez reconocida en los demás miembros del Convenio de París y del PCT respectivamente.

La única diferencia entre el derecho de prioridad vigente actualmente en Chile y el que establece el PCT es la extensión del plazo. De los doce meses que actualmente se establecen se pasaría a un máximo de treinta meses.

Señaló que el segundo punto objetado se refiere a la potestad normativa que tendrá la Asamblea para modificar el Tratado y su Reglamento en algunas materias. Dichas modificaciones se adoptan con quórum determinados, por lo que serían vinculantes para el Estado de Chile, aún con su voto en contra, en asuntos que son materias de ley de acuerdo con la Constitución Política de la República. Por lo tanto, el PCT produciría una externalización de la soberanía de Chile respecto del funcionamiento de órganos que forman parte de la administración del Estado de Chile, y respecto de ciertas potestades legislativas.

Lo anterior por cuanto, por un lado, las revisiones del PCT se realizan mediante conferencias especiales de los Estados

contratantes o mediante la Asamblea General del PCT, en la que participan cada uno de los países miembros del Convenio.

Sobre la misma materia, el Asesor de DIRECON, señor Andrés Guggiana, señaló que de ser aprobada por el Congreso la adhesión de Chile al PCT, nuestro país, en cuanto parte contratante de este Tratado, participará tanto en las Asambleas Generales como en las conferencias especiales con derecho a voz y voto. Preciso que las negociaciones serán conducidas por el Presidente de la Republica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el órgano que ejecuta la política exterior de Chile y en quien se delega la facultad de conducir las relaciones internacionales tanto ante organismos internacionales como con otros Estados soberanos.

Agregó que, por tanto, Chile, en cuanto adquiera la calidad de miembro del PCT, tendrá la oportunidad y la obligación de participar de la negociación y elaboración de las eventuales modificaciones al PCT y tendrá, asimismo, la oportunidad de expresar su apoyo o rechazo a esas eventuales reformas, por lo que desde el punto de vista de las facultades del Presidente de la República, los artículos 60 y 61 del PCT no lesionan dicha facultad.

Indicó que las normas del PCT tampoco afectan las facultades constitucionales del Congreso, toda vez que las modificaciones que la Asamblea del PCT puede realizar se refieren exclusivamente a las disposiciones administrativas, entre las que se incluyen la formación y representaciones ante la Asamblea; integración del Comité Ejecutivo; tareas administrativas de la Oficina Internacional, y funciones del Comité de Cooperación Técnica. Por tanto, en su opinión, no corresponden a materias de ley.

Finalmente, señaló que, de los 139 países que han suscrito el Tratado, ninguno tiene una reserva vigente al Capítulo II. Añadió que sólo España presentó una, que posteriormente retiró.

Agregó, la señora Belmar, que el PCT es complementario y no afecta el sistema nacional de patentes. Tal y como fuera informado en el Mensaje por el que se somete a aprobación el PCT, el objeto de este Tratado es facilitar la tramitación de solicitudes de patentes, estableciendo un sistema mediante el cual la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por los interesados pero que, no obstante, no sustituye las facultades y atribuciones del registro nacional de patentes que, en la fase nacional, conocerá y resolverá de acuerdo con las leyes nacionales. La única excepción es que no podrá rechazar esta solicitud fundada en requisitos de forma distintos de los

señalados en el PCT respecto de la solicitud por la cual se inicia el procedimiento de registro.

Finalmente, sin perjuicio de lo antecedentes antes expresados cabe destacar que el PCT desde su entrada en vigencia ha tenido sólo 3 modificaciones, todas ellas aprobadas por la unanimidad de sus miembros. Añadió que es preciso considerar, además, que si se hace reserva al examen previo será imposible que los inventores chilenos se sirvan de este instrumento, que tiene gran utilidad, pues se les permite en base a las observaciones del informe, ajustar las peticiones originales.

Por su parte, la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial, señora Bernardita Escobar, complementó esta respuesta. Al respecto, indicó que la generación de estos órganos externos no afectan en caso alguno las facultades del Conservador de Patentes, porque incluso hoy día los documentos que producen esos órganos pueden también ser aportados por los interesados, así pues no cambia la característica de documentos no vinculantes por la suscripción del Tratado y tampoco cambia la esencia del Convenio de París.

Agregó que las aprensiones sobre el examen previo no se justifican, porque también es posible actualmente entregar esos exámenes como antecedentes sin carga vinculante. Indicó que El Conservador de Patentes estudia el fondo del asunto, por tanto, es una decisión sobre el mérito propio, y lo que acompaña el interesado es meramente ilustrativo.

Asimismo, desestimo cualquier aprensión que se pueda tener respecto al personal del Departamento de Propiedad Industrial, por su formación internacional. Aclaró que el hecho de que el personal sea formado en el extranjero no significa que la decisión final sea tomada, eventualmente, de forma similar al examen preliminar internacional.

Por último, opinó que no aparece atendible una reserva al Capítulo II, relativo al examen preliminar internacional, por cuanto no es vinculante para los organismos chilenos. Preciso que sólo constituye un antecedente.

El señor Troncoso recordó que en estos organismos, se acostumbra que las enmiendas se produzcan por consenso, es muy raro que se produzca una votación. Hizo presente que el Tratado lleva vigente treinta y ocho años y no ha tenido enmiendas sustanciales y las que han tenido lo han sido por unanimidad.

A su vez, el Honorable Senador señor Gazmuri señaló que los temas constitucionales, que fueron planteados como dudas y no como objeciones concretas, aparecen aclarados con las intervenciones

precedentes, toda vez que el Tratado solamente fija normas de procedimiento.

Señaló, respecto de las reservas solicitadas, que han quedado expresadas las opiniones del Ejecutivo y de los Honorables Senadores de la Comisión.

Además, opinó que de no aprobarse el Tratado se estaría afectando seriamente a los innovadores nacionales, por cuanto les privaría de un medio más moderno para impetrar sus derechos.

El Honorable Senador señor Romero fundamentó su voto diciendo que lo aprueba porque es un Tratado importante, que entrega muchas herramientas para agilizar las patentes internacionales. Sin embargo, manifestó que mantiene una inquietud respecto al Capítulo II, por las razones expuestas durante el debate.

Por lo anterior, planteó al Ejecutivo que analice exhaustivamente la conveniencia de formular una segunda reserva, referida al Capítulo II. Al respecto, pidió que en la Sala el Ejecutivo ilustre detalladamente sobre esta solicitud.

El Honorable Senador señor Larraín indicó que votaría a favor por estimar que, en general, se han dado buenas razones para aprobar el Tratado.

Manifestó que durante la discusión han quedado aclaradas algunas inquietudes que tenía, por ejemplo, el tema del plazo. Sin embargo, se reservó el derecho de plantear objeciones, por cuanto mantiene ciertas dudas, en relación a los temas tratados, que espera el Ejecutivo aclare en la Sala.

Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero.

- - -

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 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 sesiones celebradas los días 20 de mayo, y 3 y 10 de junio de 2008, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica (Presidente), Hernán Larraín Fernández, Roberto Muñoz Barra, Jorge Pizarro Soto y Sergio Romero Pizarro.

Sala de la Comisión, a 17 de junio de 2008.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, 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: establece un sistema de tramitación de patentes.

II. ACUERDO: aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión (5x0).

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: 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 transcurrido 18 meses.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la señora 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 99 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de diciembre de 2007.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a 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.

Valparaíso, a 17 de junio de 2008.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario