

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO DE COOPERACION 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.

SANTIAGO, diciembre 21 de 2006.-

M E N S A J E N° 585-354/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CAMARA DE

DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración 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.

I. ANTECEDENTES.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), suscrito actualmente por más de 130 países, es un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

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.

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 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.

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 solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por los interesados.

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 sustituye la tramitación país por país y abarata costos.

En consecuencia, 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, pues continúa radicada en cada una de las oficinas nacionales.

El sistema del 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.

Desde sus inicios, el PCT ha contado con una gran aceptación. A julio del año dos mil seis, ciento treinta y tres de los ciento ochenta y dos miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son parte contratantes del PCT. 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.

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

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

II. EL PCT Y LOS COMPROMISOS DE CHILE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

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.

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.

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.

1. Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos.

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); Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Respecto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Chile y Estados Unidos acordaron que su ratificación o adhesión debe realizarse antes del 1º de Enero de 2007.

2. Tratado de Libre Comercio Chile-EFTA.

En este Acuerdo, 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 Parte.

En particular, existe el compromiso de hacerse parte del PCT antes del 1º de Enero de 2007.

3. Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea.

De conformidad al Título VI, de "Derechos de Propiedad Intelectual", ambas Partes deben 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.

4. Ventajas del sistema de solicitud internacional vía PCT.

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.

Supone, asimismo, 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.

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, 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 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.

III. 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.

1. 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 es proporcionado 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 la solicitud 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 ob-

jeto 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.

2. 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 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.

IV. 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 presente Tratado.

V. RESERVAS.

Al tenor del Artículo 64 el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes admite reservas. Se ha decidido formular reservas a dicho instrumento internacional, las que serán informadas a ese H. Congreso Nacional oportunamente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

P R O Y E C T O D E A C U E R D O :

"ARTICULO UNICO.- 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.".

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Relaciones Exteriores

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI
Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción