

← **INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO**, recaído en la consulta de la Sala del Senado sobre cuestiones de constitucionalidad planteadas en la discusión del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el 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 Nº 4.964-10**

←
←

←
HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar la consulta de la Sala del Senado vinculada con el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado por Mensaje de la señora Presidenta de la República.

El proyecto de acuerdo en informe tiene urgencia calificada de simple para su discusión y despacho, a contar del día 2 de septiembre de este año.

- - - - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con el número 1) del artículo 54 y el inciso tercero del artículo 66 de la misma, este Proyecto de Acuerdo debe ser votado como de de quórum calificado, porque varias disposiciones del Tratado a que él se refiere establecen el carácter confidencial de la solicitud internacional y del examen preliminar internacional. Es el caso del artículo 21, número 2), apartado a), y de los artículos 30 y 38.

- - - - -

Asistieron a la sesión en que se trató la consulta, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Jefe de la División Jurídica, señor Claudio Troncoso, y la Jefa del Departamento de Propiedad Industrial de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, señora Carolina Belmar. Por el Ministerio de Economía asistieron el asesor

legislativo, señor Carlos Rubio, y el asesor del Departamento de Propiedad Industrial, señor Leonardo Jaña.

- - - - -

IDEA MATRIZ DE LA INICIATIVA

La idea matriz de la iniciativa es aprobar el Tratado y su Reglamento anexo. Estos instrumentos crean una Unión Internacional para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen en 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.

- - - - -

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO EN EL SENADO

El asunto ingresó a la Cámara Alta el día 5 de diciembre de 2007 y fue enviado para su estudio a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda. La primera emitió su informe el 20 de junio de 2008 y la segunda lo hizo el 8 de julio del mismo año. De ambos informes se dio cuenta en la Sala del Senado el 8 de julio del presente, ocasión en la que el Honorable Senador señor García solicitó que el proyecto fuera informado previamente por la Comisión de Economía, petición que fue aceptada por la Sala.

La Comisión de Economía emitió su informe el día 12 de agosto del corriente año y al día siguiente todos los informes emitidos fueron puestos en tabla. En esa ocasión, los Honorables Senadores señores Orpis, García y Horvath solicitaron a la Sala que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronunciara acerca de ciertos reparos de constitucionalidad del Tratado que habrían hecho los representantes de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) en diversas etapas de la discusión parlamentaria del proyecto de acuerdo en informe.

- - - - -

Para el mejor análisis y resolución de esta consulta, a continuación se explica, a grandes rasgos, cómo es el proceso chileno para obtener una patente de invención, cuál es el sistema que establece el Tratado en informe y cuáles han sido las objeciones de constitucionalidad planteadas. Posteriormente, se expone el parecer de la Comisión sobre las objeciones planteadas y se evacua la consulta efectuada por la Sala.

REGULACIÓN NACIONAL DE LAS PATENTES DE INVENCION

El párrafo tercero del número 25º del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que la ley establezca. La regulación detallada de la propiedad industrial está desarrollada en la ley de Propiedad Industrial, Nº 19.039, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Economía, de 2006, publicado en 2007. El artículo 2º de ese cuerpo legal establece que la protección constitucional se otorga al título de protección correspondiente, que es la patente de invención, y que se obtiene siguiendo los procedimientos y cumpliendo los requisitos establecidos en la ley.

El órgano competente para la tramitación administrativa de las solicitudes de patentes de invención es el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que también es idóneo para conocer en primera instancia de los procesos de oposición que presenten terceros contra la solicitud. La segunda instancia de estos procesos es de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial.

Según la ley, una invención es una solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial y una patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Son patentables los productos o procedimientos nuevos, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica; se considera que tiene nivel inventivo si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, y se considera que tiene aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.

El proceso para obtener una patente en Chile se inicia con una solicitud, a la que debe acompañarse un resumen del invento, una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones (objetos específicos para los que se solicita la protección) y dibujos del invento, cuando proceda. Según la ley chilena en su primera presentación el interesado puede hacer valer una prioridad, señalando que ha presentado en el extranjero la misma solicitud, dentro del año inmediatamente anterior. En este caso, la solicitud chilena produce efectos desde la fecha de la solicitud extranjera previa.

Ingresada la solicitud se procede a un examen preliminar, para verificar si se han cumplido las formalidades legales. Cumplido lo anterior, se ordena la publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial y, en los 45 días siguientes, cualquier persona puede

oponerse. De la oposición se da traslado al solicitante por 45 días. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, la controversia pasa al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial quien, teniendo en consideración el mérito de las presentaciones de las partes y el informe pericial que se señala a continuación, falla como juez de primera instancia el proceso de oposición. Esta resolución es apelable, en ambos efectos, para ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Vencido el plazo de 45 días siguientes a la publicación, los autos pasan a un perito, quien debe determinar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.

Evacuado un informe pericial favorable al solicitante y resuelta, en su caso, a su favor el proceso de oposición, se concede la patente.

Según la ley chilena, una patente de invención, una vez registrada, otorga a su titular, desde el momento de la solicitud, la exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. El alcance de la protección está determinado por el contenido de las reivindicaciones que hayan pasado el examen pericial y el juicio de oposición, en su caso. La protección se extiende por un período, no renovable, de veinte años a contar de la presentación de la solicitud.

REGULACIÓN ESTABLECIDA EN EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

El PCT establece que para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante se podrán presentar tanto solicitudes nacionales como solicitudes internacionales. Las solicitudes nacionales se regirán por la ley interna de cada país. Las solicitudes internacionales se rigen por el Tratado y su Reglamento anexo.

El Tratado establece que la solicitud internacional deberá designar para que Estados parte se solicita la protección. Esta solicitud se presenta en cualquier de las oficinas nacionales habilitada, que cada Estado parte deberá implementar. La oficina nacional habilitada que reciba la solicitud internacional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la presentación. El ejemplar original de la solicitud internacional acogida a tramitación quedará en poder de la oficina nacional que la recibió, una copia será derivada a la Oficina Internacional de la Organización que el Tratado crea, y una segunda copia será enviada a la oficina encargada de la búsqueda internacional. La búsqueda internacional se hace respecto de las reivindicaciones que contiene la solicitud

internacional y tiene por fin descubrir el estado de la técnica pertinente. El informe de la búsqueda internacional será remitido al solicitante y a la Oficina Internacional tan pronto como sea elaborado.

La Oficina Internacional comunicará a las oficinas nacionales designadas la solicitud internacional y el informe de búsqueda internacional, y realizará una publicación internacional. Desde que se haya hecho esa comunicación, el solicitante tendrá un plazo de 30 meses para iniciar en todas o algunas de las oficinas nacionales designadas el proceso que cada una de ellas requiera para obtener una patente de invención según su derecho interno. Para todos los efectos, el proceso comenzado en cada oficina nacional designada se entenderá iniciado en la fecha en que el solicitante presentó la solicitud internacional.

OBJECIONES DE CONSTITUCIONALIDAD HECHAS AL TRATADO

1. Infracción de la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes. Se ha sostenido que el PCT regula el derecho “a la propiedad” sobre patentes de invención, las que constituyen un derecho de exclusividad (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. Desde este punto de vista, este instrumento internacional contravendría el artículo 19, número 23º, 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.

2. Infracción del derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Se ha sostenido que el efecto de la presentación de una solicitud PCT internacional en cualquiera de los países del Tratado es el mismo que si se hubiera presentado en todos aquellos, según lo previsto en el artículo 11, número 3), del acuerdo. Esto permitiría que cualquier solicitante internacional de una patente de invención pueda ejercer acciones penales y civiles para impedir a terceros comercializar o usar con fines comerciales el producto o proceso solicitado (artículos 52, letra d), y 106 de la ley Nº 19.039). En consecuencia, desde el momento de la solicitud internacional, y dentro de los 30 meses siguientes (artículo 22, número 1), PCT), sería ilícito usar de la tecnología en cuestión, aunque posteriormente no se concrete una solicitud nacional.

3. Externalización de la soberanía. El PCT crea una organización internacional, denominada Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, gobernada por una Asamblea, que tendrá potestad normativa para modificar el Reglamento del Tratado y el Tratado mismo en algunas materias. Se ha sostenido que dichas modificaciones serían vinculantes para el Estado de Chile, aún con su voto en contra, en asuntos que son materia

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 de ciertas potestades legislativas.

4. Carácter orgánico constitucional del tratado. Se ha sostenido que el PCT contiene disposiciones orgánicas constitucionales que dicen relación con las facultades y atribuciones de los tribunales chilenos y con la organización básica de la Administración del Estado. Lo anterior, porque el Tratado incluye un mecanismo de solución de controversias ante la Corte Internacional de Justicia, y porque afectaría la competencia para otorgar patentes de invención del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

PARECER DE LA COMISIÓN SOBRE LAS OBJECIONES DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS

Sobre la base de los antecedentes aportados y la presentación hecha por los funcionarios del Ejecutivo en la sesión de la Comisión en que se debatió el tema, la Comisión descartó las objeciones de constitucionalidad planteadas por las siguientes razones:

1. Respetto de la infracción de la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes. La solicitud internacional de patente tramitada según las reglas del PCT concede a su titular un plazo de 30 meses para iniciar en el país miembro designado el proceso interno para obtener una patente de invención nacional. El proceso interno se rige por el derecho nacional correspondiente, con la única salvedad de que se tendrá por fecha de inicio la de la presentación internacional. Este sistema es similar al que actualmente contempla el artículo 34 de la ley N° 19.039, que permite que el solicitante que haya hecho una presentación previa de su invento en el extranjero pueda hacer valer, para efectos de preferencia, la fecha en la cual hizo esa primera solicitud, siempre y cuando no haya transcurrido más de un año. El PCT sólo extiende en 18 meses más el plazo de preferencia que establece el artículo 34, y no tiene efecto alguno en la tramitación, obtención y derechos emanados de la patente de invención, los que se rigen siempre por las leyes nacionales.

Por otra parte, el artículo 19, número 23°, de la Constitución Política de la República establece que tendrá carácter de ley de quórum calificado la que limite o fije requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. En el caso en informe, la adquisición originaria de la propiedad industrial se rige por un procedimiento especial establecido en la ley del ramo, que se inicia con una solicitud presentada al Departamento de Propiedad Industrial y que eventualmente concluye, de cumplirse todos los requisitos, con un registro, que acredita la propiedad del privilegio industrial de que se trate. El PCT considera un sistema propio de solicitudes internaciona-

les de patentes, las que, de cumplir con los requisitos que ahí se establecen, se consideran como equivalentes a las presentaciones nacionales en los Estados designados por el peticionario. En este sentido, la solicitud PCT puede ser un inicio alternativo del proceso nacional para obtener la adquisición de la propiedad industrial y, por ello, una forma alternativa de iniciar el proceso para adquirir la propiedad industrial, lo que está permitido por la disposición constitucional referida, siempre y cuando se cumpla con el quórum calificado allí establecido.

2. Infracción del derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

El artículo 49 de la ley N° 19.039 establece que el titular de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. Este derecho es reconocido, según el claro tenor del artículo 2° de la ley N° 19.039, sólo respecto de quien sea titular de una patente concedida, y no puede extenderse por analogía al titular de una solicitud en trámite. A mayor abundamiento, el artículo 11, número 4), del PCT dispone que la solicitud internacional será equivalente a una presentación nacional regular, en el sentido que a esta última expresión da el Convenio de Paris, instrumento internacional que, en su artículo 4.3, preceptúa al respecto que dicha presentación nacional regular es la que fija la fecha de la solicitud, independientemente del resultado final.

← El sentido evidente del PCT es establecer un sistema único para presentar solicitudes internacionales de patentes, las que sólo dan derecho a sus titulares a iniciar, en los países miembros del acuerdo que el solicitante indique, el procedimiento que el Estado elegido establezca para la concesión de una patente de invención. Al respecto, el artículo 27, número 5), del PCT establece que “No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones substantivas de patentabilidad que desee”, por lo que el Tratado, en caso alguno, establece alguna prerrogativa propia de una patente para el titular de una solicitud internacional.

← Por su parte, el artículo 106 de la ley N° 19.039 establece una acción civil para remediar la vulneración de derechos del titular de una patente de invención, pero del tenor literal de esa disposición se puede concluir, inequívocamente, que el presupuesto base para el ejercicio de esa acción es que quien la ejerza sea titular de una patente de invención ya concedida y no de una mera solicitud en trámite, por lo que el titular de una solicitud PCT no quedaría amparado por esta norma.

←
← Por otra parte, aunque el artículo 52, letra d), de la ley N° 19.039 establece una sanción contra quienes “maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite”, pero misma

disposición agrega, a renglón seguido, que la acción sancionatoria no procederá si, en definitiva, la patente no es concedida, por lo que el titular de una solicitud PCT no quedaría amparado por esta norma, a menos que siga el procedimiento nacional y obtenga, según la ley chilena, una patente de invención

3. Externalización de la soberanía. Respecto de este punto, el PCT no innova respecto de otros tratados multilaterales que Chile ha suscrito previamente, partiendo de la Carta de las Naciones Unidas. Además, se debe considerar que, de ser aprobado el Tratado, Chile tendrá un representante permanente en la Asamblea que crea el Tratado, quién responderá directamente al Presidente de la República y tendrá derecho a voz y voto en las discusiones sobre posibles modificaciones que se planteen. Si las disposiciones así acordadas son muy perjudiciales para nuestra país, queda la posibilidad de recurrir a las normas generales sobre la materia y denunciar el Tratado, retirándose de él. Finalmente, se debe tener presente que después del año 2005 la Constitución Política de la República establece que las modificaciones de los tratados se regirán por las reglas previstas en el propio instrumento internacional o por las reglas generales del derecho internacional (artículo 54, número 1), inciso quinto), por tanto, el sistema de modificación del PCT es constitucional.

La crítica de constitucionalidad formulada al Acuerdo, en aquello relativo a la modalidad de aprobación de las modificaciones del mismo, sería extrapolable a la mayoría de los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito desde antiguo, que contienen similares procedimientos de enmienda. Además, en este caso, las atribuciones entregadas a la Asamblea se refieren a materias que no afectan garantías cuyo desarrollo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 19 de la Carta Fundamental, sea de competencia del legislador. Tal es la opinión expresada en las Comisiones de la Cámara de Diputados por don Ramiro Mendoza, actual Contralor General de la República.

←

4. Carácter orgánico constitucional del Tratado. Esta objeción ha sido planteada respecto de dos aspectos del Tratado. El primero dice relación con la infracción de las normas nacionales sobre atribuciones y organización del Poder Judicial, toda vez que el artículo 59 del PCT establece que las diferencias entre dos o más Estados miembros relativas a la interpretación o aplicación del Tratado o de su Reglamento que no sea solucionada por vía de negociación, podrán ser sometidas por cualquiera de las partes a la Corte Internacional de Justicia, lo que podría vulnerar las facultades de los tribunales chilenos, porque las diferencias planteadas pueden decir relación con solicitudes PCT que han entrado en la fase nacional.

←

← Esta objeción debe ser desechada porque el propio Mensaje con el que se inició la tramitación del Proyecto de Acuerdo anuncia que será presentada una reserva. El tenor literal de esa reserva reza que “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 Nº 5 del artículo 64.”¹, por lo que el sistema de resolución de controversias del PCT no sería aplicable a nuestro país.

←

← La segunda objeción dice relación con que el Tratado establecería competencias y procedimientos para órganos internacionales que el propio Tratado crea, relativas al establecimiento de requisitos que debe cumplir la Administración encargada de la búsqueda internacional, a los procedimientos ante esa Administración, que serían alternativos a los que la ley chilena otorga al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía para tramitar y conceder patentes de invención, por lo que cualquier excepción a las normas chilenas sobre la materia que se establezca debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, en virtud del artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

←

← Esta segunda objeción también debe ser desechada porque el procedimiento para la presentación y tramitación de solicitudes internacionales de patentes que establece el Tratado es previo y distinto al procedimiento nacional para obtener una patente de invención y, como señala el artículo 27, número 5), del PCT, antes citado, la regulación nacional para la tramitación del privilegio industrial se rige por las normas internas, por lo que el PCT en nada afecta a las actuales atribuciones del Departamento de Propiedad Industrial.

←

- En consecuencia, y por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Gómez, Larraín, Muñoz, don Pedro y Prokuriça, se acordó evacuar la consulta de la Sala en el sentido de que las normas 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, no infringen la Constitución Política de la República, de lo que se sigue que no existe inconveniente de este tipo para la aprobación del proyecto de acuerdo en consulta.

- - - - -

¹ Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, página 18.

Acordado en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2008, con la asistencia de los Honorables Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), Hernán Larraín Fernández, Pedro Muñoz Aburto y Baldo Prokuriça Prokuriça.

Valparaíso, 25 de septiembre de 2008.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario