

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES, ESTABLECIDO EN BUDAPEST EL 28 DE ABRIL DE 1977 Y ENMENDADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1980, Y SU REGLAMENTO, ADOPTADO EL 28 DE ABRIL DE 1977 Y MODIFICADO EL 20 DE ENERO DE 1981.

SANTIAGO, julio 14 de 2010.-

M E N S A J E N° 206-358/

Honorable Cámara de Diputados:

**A S.E. LA
PRESIDENTA
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.**

En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el “Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes”, establecido en Budapest el 28 de Abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, y su Reglamento Anexo, adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 1981.

I. ANTECEDENTES

Mediante el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (Tratado de Budapest), los Estados Contratantes constituyen una “Unión” (Unión de Budapest) para el

reconocimiento internacional del depósito de microorganismos. El elemento medular del Tratado de Budapest, radica en que los países contratantes en su legislación permitan o exijan el depósito de microorganismos en los procedimientos de registro de patentes de invención, reconociendo el depósito efectuado ante una "autoridad internacional de depósito", es decir, un organismo internacional reconocido y acreditado ante la OMPI para estos efectos.

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

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

Lo que el Tratado denomina "autoridad internacional de depósito" es una institución científica, pública o privada -como un banco de cultivos-, capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de autoridad internacional de depósito cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra, proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado.

Al 1º de marzo del año 2009 existían 37 autoridades de esa índole: siete en el Reino Unido, tres en la Federación Rusa y la

República de Corea, dos en China, España, los Estados Unidos, Italia, Japón y Polonia, respectivamente, y una en Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Eslovaquia, Francia, Hungría, India, Letonia, Países Bajos y la República Checa.

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

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

Aún cuando hasta la fecha Chile no es Parte del Tratado de Budapest, el requerimiento de depósito de microorganismos para los procedimientos de patentes no es un elemento extraño a la legislación chilena.

De hecho el Artículo 39 inciso 4° del Reglamento de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, establece que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) tiene la facultad para requerir a los solicitantes de patentes de invención, que un material biológico vivo sea depositado ante un organismo internacionalmente reconocido para estos efectos.

En la práctica el INAPI solicita un certificado de depósito de material biológico en un organismo de depósito internacionalmente reconocido, para todas aquellas solicitudes de patentes cuando: a) la invención comprende microorganismos o material biológico como elemento fundamental de su divulgación, siendo dicho depósito la forma de asegurar la reproducibilidad de la misma, y b) opcionalmente, si la invención hace referencia en su cuerpo a certificados de depósitos realizados para materias propias de la invención en estudio. La solicitud de dichos certificados de depósito se ejecuta cuando sea necesario a efectos del procedimiento de examen de la solicitud de patente.

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

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

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

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

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

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

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

A nivel multilateral, Chile ha ratificado en la última década los tratados internacionales más relevantes de propiedad intelectual e industrial, como el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, los Tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Ejecución de Fonogramas y recientemente el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Asimismo, al momento de ingresar este Proyecto de Acuerdo se encuentran en pleno proceso de aprobación en el Congreso Nacional, el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Convenio sobre la Protección de Variedades Vegetales, denominado también Acta de 1991 (UPOV).

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

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, otorgando un sistema más coherente a los inventores que quieran solicitar el registro de sus patentes tanto en Chile como en el extranjero.

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

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

Asimismo, el Tratado entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), establece en el artículo 2.3 del Anexo XII relativo a derechos de Propiedad Intelectual que las Partes deberán hacerse parte del Tratado de Budapest, antes del 1º de Enero de 2009.

Similar disposición existe en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia, que señala en su Artículo 17.4 N°1 letra (b) que cada Parte deberá ratificar el Tratado de Budapest antes del 1º de enero del año 2009.

En consecuencia, la adhesión al Tratado de Budapest además de formar parte del proceso de adecuación de la legislación chilena al sistema multilateral de propiedad intelectual, permitirá dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Chile con dos de sus más importantes socios comerciales.

III. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL TRATADO DE BUDAPEST

Como ya se señaló, el Tratado de Budapest es un acuerdo internacional que facilita el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales del sistema de patentes, el cual es, el requisito de divulgación del invento. En la mayoría de las solicitudes de patentes, este requisito de divulgación se cumple mediante la presentación de un documento escrito o memoria descriptiva realizada por el solicitante, en la que se explica de forma clara y completa la invención, de forma tal que ésta pueda ser reproducida por un experto sin necesidad de información adicional.

En el caso de invenciones relativas a microorganismos, la descripción mediante un documento escrito resulta en extremo complejo o incluso imposible, motivo por el cual las oficinas de propiedad industrial- incluido el INAPI- entienden cumplido el requisito de divulgación mediante el depósito del microorganismo en una entidad que reúna las características técnicas para su mantención, de forma que pueda ser consultado en caso que se requiera acceder al material biológico con objetivo de reproducir la invención.

De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige que el ámbito de aplicación del Tratado es restringido, aplicándose solamente al ámbito de la Propiedad Industrial a aquellas solicitudes de patentes relativas a microorganismos.

El Tratado esta compuesto por 20 artículos y contempla además un Reglamento anexo destinado a regular con mayor precisión las normas que rigen a la autoridad internacional de depósito y los procedimientos de depósitos. En caso de conflicto entre el Reglamento y el Tratado, priman las normas del Tratado.

En cuanto a la estructura misma del Tratado, los Artículos 1 y 2, establecidos bajo el título de Disposiciones Preliminares, junto con dejar establecida la constitución de la "Unión", proporcionan un glosario con definiciones relevantes para efectos del

entendimiento del conjunto de las materias que contiene el Tratado y el Reglamento.

Por su parte, el Artículo 3, que abre el Capítulo Primero sobre Disposiciones Sustantivas, se encarga de plasmar el compromiso esencial de las Partes, en orden a que los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de microorganismos como parte del procedimiento en materia de patentes reconocerán, para esos efectos, el depósito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depósito.

Los Artículos siguientes sobre Disposiciones Sustantivas, junto con normar situaciones específicas en materia de nuevos depósitos de microorganismos y restricciones a la exportación y a la importación, fijan el estatuto jurídico de las autoridades internacionales de depósito.

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

El Artículo 7 aborda todo lo relacionado con la adquisición del estatuto de autoridad internacional de depósito. Este procedimiento comienza con una comunicación escrita que el Estado contratante en cuyo territorio esté

domiciliada la institución de depósito dirige al Director General de la OMPI, donde declara que dicha institución reúne las condiciones enumeradas en el Artículo 6. En el Reglamento se estipulan, a su vez, una serie de reglas específicas respecto del procedimiento de adquisición.

Como contrapartida a lo establecido en el párrafo anterior, el Artículo 8 del Tratado regula el cese del estatuto de autoridad internacional de depósito. Al respecto, todo Estado contratante o toda organización intergubernamental de propiedad industrial, podrá requerir de la Asamblea del Acuerdo la terminación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una determinada institución en razón de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el Artículo 6 o que las mismas hayan dejado de cumplirse.

El Artículo 9 reconoce para efectos de los derechos y obligaciones que emanan del Tratado, a las organizaciones intergubernamentales de carácter regional a las cuales los Estados contratantes les han confiado la misión de conceder patentes también de carácter regional. Estas organizaciones podrán presentar al Director General, una declaración en virtud de la cual aceptan las obligaciones del Tratado y todos los efectos de sus disposiciones y de su Reglamento.

A la fecha, dicha declaración ha sido efectuada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Euroasiática de Patentes (OEAP).

El Capítulo II contiene las Disposiciones Administrativas. En primer término, el Artículo 10 establece como órgano principal del Tratado a la Asamblea de Estados contratantes, cuyas funciones principales consisten en tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión de Budapest, de la modificación del Reglamento y de los casos de cese y limitación del estatuto internacional de depósito.

En este Capítulo se estipulan además, en el Artículo 11, las funciones de carácter administrativo que les corresponden tanto a la Oficina Internacional, como al Director General de la OMPI, quien es el más alto funcionario de la Unión de Budapest y quien la representa.

El Capítulo III establece las normas sobre Revisión y Modificación del Tratado. En este contexto, el Artículo 13 dispone que el Tratado pueda ser objeto de revisiones periódicas mediante conferencias convocadas para este efecto por la Asamblea. El Artículo 14, por su parte, contiene las normas que rigen la modificación de determinadas disposiciones del Tratado, donde se destaca el quórum especial que se requiere para modificar los Artículos 10 y 11.

Finalmente el Capítulo IV está compuesto por las Disposiciones Finales, sobre: procedimiento para ser Parte del Tratado; entrada en vigor; denuncia; firma e idiomas; depósito; y, notificaciones.

IV. El Reglamento del Tratado.

El Artículo 12 del Acuerdo dispone en forma expresa que el Reglamento deberá normar las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite expresamente a él o prevé específicamente que son o serán objeto de disposiciones reglamentarias. Además, el Reglamento deberá regular todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo y todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del Tratado.

En este contexto el Reglamento del Tratado de Budapest, que forma parte integrante de éste, contiene normas sobre: el estatuto de las autoridades internacionales de depósito; el procedimiento de adquisición y cese o limitación de dicho estatuto; modalidades de depósito; modificaciones de descripciones científicas; normas de conservación de microorganismos; control y declaración de viabilidad; entrega de

muestras; tasas; plazos; y, demás disposiciones administrativas, algunas de ellas que inciden en materia del ámbito legal.

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 :

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

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

ALFREDO MORENO CHARME
Ministro de Relaciones Exteriores

JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA
Ministro de Economía, Fomento
y Turismo