

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL 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.

BOLETÍN N° 4.964-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

Asistieron a la Comisión durante el análisis del proyecto los señores Claudio Troncoso, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Raúl Sáez, Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda; Camilo Navarro, Jefe del Departamento América Latina de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores; Patricio Balmaceda, Asesor del Gabinete de dicha Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores; Andrés Guggiana, Asesor Legal del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores y Carlos Rubio, Asesor del Ministerio de Economía, y las señoras Bernardita Escobar, Jefa del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y Sabina Puente, Abogada Asesora de dicho Departamento.

Concurrieron también el señor José Manuel Cousiño, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica A.G.; la señora María Angélica Sánchez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), y el señor Jaime Palma Asesor de ASILFA.

El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del “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.

El referido Tratado tiene por objeto facilitar tanto a los 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 en forma particular. De esta manera se simplifica y se hace más económica, para creadores y titulares de invenciones, su protección simultánea en varios países.

En los antecedentes, tanto del mensaje como del informe de la Comisión Técnica, se destaca que, desde sus inicios, el PCT ha tenido una gran aceptación en el contexto internacional, contando en la actualidad con 137 miembros.

En el contexto latinoamericano el PCT ha sido suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Además, nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos, la mayor parte de los miembros de la Unión Europea y China, han adherido a este instrumento.

El PCT consta de 69 artículos, dividido en 8 capítulos, precedidos de “Disposiciones Preliminares”, en el siguiente orden: solicitud internacional y búsqueda internacional (I); examen preliminar internacional (II); disposiciones comunes (III); servicios técnicos (IV); disposiciones administrativas (V); controversias (VI); revisión y modificación (VII) y cláusulas finales (VIII).

Por su parte, el Reglamento anexo del PCT consta de 6 partes: reglas preliminares (A); reglas relativas al capítulo I del Tratado (B); reglas relativas al capítulo II del Tratado (C); reglas relativas al capítulo III del Tratado (D); reglas relativas al capítulo V del Tratado (E) y reglas relativas a varios capítulos del Tratado (F).

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del referido Tratado, a fin de que informe acerca del compromiso financiero que contraería el Estado si participa en la “Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes”, según lo dispuesto en el artículo 57 del PCT, y acerca de la incidencia que la aplicación de este Tratado tendría en la economía del país.

En el artículo 57, relativo a las finanzas, se establece que si un ejercicio presupuestario se cerrase con déficit, los Estados contratantes pagarán contribuciones con el fin de cubrir ese déficit, lo que será determinado por la Asamblea, teniendo debidamente en cuenta el número de solicitudes internacionales que haya llegado de cada uno de los Estados contratantes durante el año de que se trate. No obstante, si la totalidad o parte del déficit pudiera ser cubierto provisionalmente por otros medios, la Asamblea podrá decidir saldar dicho déficit y no pedir a los Estados contratantes que paguen contribuciones. Por otra parte, se establece que la “Unión Internacional de Cooperación en materias de Patentes”, creada por el presente Tratado, poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada Estado contratante. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea tomará las medidas necesarias para su aumento. Si una parte de este fondo dejase de ser necesaria, se reembolsará a los Estados contratantes. La cuantía de la aportación inicial de cada Estado contratante al citado fondo o su participación en el aumento del mismo, será determinada por la Asamblea.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 3 de septiembre de 2007, señala que este Tratado no irroga gasto fiscal, ya que el presupuesto de la Unión se financia con recursos distintos a contribuciones que deban efectuar los Estados contratantes. Sólo en el caso que un ejercicio presupuestario de la Unión cerrase con déficit, la Asamblea de la Unión podrá solicitar a los Estados contratantes pagar contribuciones con el fin de cubrir el déficit o bien decidir saldarlo por otros medios.

En la medida que ocurra la doble eventualidad de situación deficitaria de la Unión y la decisión de su Asamblea de solicitar a los Estados contratantes el pago de contribuciones, éstas se financiarán con cargo a los recursos que se contemplen en los presupuestos anuales del organismo ejecutor, correspondiente al Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el organismo que lo reemplace.

En el **debate de la Comisión** el señor Claudio Troncoso hizo presente que en la Comisión Técnica algunos invitados plantearon dudas de constitucionalidad respecto a diversas normas del Tratado en informe. Al respecto, resaltó que el Gobierno no ve ningún problema frente a ningún derecho constitucionalmente protegido; lo que se manifiesta en el hecho de que no se sustituye el sistema establecido en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, ya que el PCT simplemente establece un procedimiento para la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de patentes a nivel

internacional y se amplía el plazo actualmente existente de protección para las solicitudes en nuestro derecho interno. Argumentó que la Constitución garantiza los derechos de que se trata en el numeral 25 del artículo 19.

Por otra parte, expresó que las mismas personas invitadas indicaron que habría problemas con nuestro derecho nacional de acogerse las normas que contempla el Tratado en materia de reforma. A su juicio, esta observación carece de toda validez, ya que lo normal en el derecho internacional ha sido siempre que este tipo de organizaciones, tales como la ONU o la OMS, tengan sus propias normas para la modificación de los Acuerdos. Lo anterior se recoge expresamente en la Constitución en el numeral 1) del artículo 54.

El señor José Manuel Cousiño señaló que, a juicio del gremio que representa, cualquier análisis acerca de la adhesión e implementación del PCT en Chile debe necesariamente partir de la base del reconocimiento de la existencia y plena aplicabilidad de una serie de tratados de libre comercio bilaterales, como por ejemplo con Estados Unidos, y multilaterales, como por ejemplo con la Unión Europea, en virtud de los cuales, entre otras cosas, nuestro país se ha comprometido a adherir e implementar las normas del PCT dentro de ciertos plazos perentorios que a la fecha se encuentran vencidos.

Actualmente, afirmó, el PCT tiene 137 Estados miembros, de los cuales la gran mayoría son países en desarrollo que buscan incorporarse como miembros plenos de la Comunidad Internacional. Para la consecución de este objetivo resulta fundamental que nuestro país no sólo cumpla oportunamente con sus obligaciones internacionales, sino que además participe activamente en las instancias y opciones de reunión y diálogo que los tratados internacionales contemplan en sus respectivas materias. Siendo el PCT uno de los tratados internacionales más relevantes y con mayor número de participantes en el área de la Propiedad Industrial, es incuestionable entonces la importancia que representa para nuestro país el concluir prontamente con su proceso de adhesión e implementación.

Enfatizó que resulta esencial tener claridad respecto del hecho que el Tratado en estudio no crea ninguna clase de derechos sustantivos para sus usuarios en relación con la titularidad, patentabilidad o propiedad de una invención en Chile, así como tampoco con respecto a la naturaleza, duración, alcance o ejercicio de los derechos exclusivos que de dicha propiedad emanen. En efecto, como lo dispone el artículo 10 del Tratado, su finalidad es meramente adjetiva o procesal orientada a facilitar a sus usuarios la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección para

sus distintas invenciones en los países adheridos que conforman lo que se denomina la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.

Además, señaló que ninguna de las disposiciones del PCT conculca o afecta de manera alguna los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, en especial los derechos de propiedad y el de realizar cualquier actividad económica lícita. Lo anterior se desprende manifiestamente de un hecho tan simple como el que una solicitud internacional PCT jamás será concedida por la Oficina Internacional ante la cual se ha presentado. Es decir, no existe la posibilidad de concesión de una patente internacional PCT de la cual pudieren surgir los tradicionales derechos exclusivos que emanan de este tipo de privilegios, y, en el ejercicio de los cuales, su titular pudiere precaver las actividades de producción y comercialización de dicha materia en nuestro país.

Al revés, una condición esencial para que se constituyan dichos derechos es que esta solicitud internacional entre efectivamente en fase nacional y que sea examinada y concedida en conformidad a las normas internas por la autoridad local correspondiente, en el caso de Chile, el Departamento de Propiedad Industrial, quien regirá su actuar por las normas de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Tampoco es efectivo que durante el periodo de tramitación de la solicitud internacional PCT y antes de entrar en la fase nacional, su titular pudiere ejercer las acciones derivadas de las infracciones contempladas en la ley N° 19.039, más específicamente en su artículo 52, letra d), que permite la sanción de aquellos que maliciosamente imitaran o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite.

En efecto, de acuerdo a su propio texto la aplicabilidad del artículo 52 letra d), se encuentra limitada por la posible concurrencia de una condición negativa que consiste en que la patente solicitada en definitiva no sea concedida. Obviamente en consecuencia, una solicitud que jamás podrá llegar a concederse en nuestro país está condenada a cumplir con dicha condición negativa y por lo mismo no puede servir de base para invocar los derechos de la norma en comento.

De esta manera, antes que la solicitud internacional PCT entre en fase nacional en nuestro país, su titular no estará facultado para intentar impedir la producción o comercialización del invento en Chile invocando la norma del citado artículo 52, letra d), sólo sobre la base de una solicitud internacional PCT designando a nuestro país. Con esto toda aprehensión con respecto a una posible monopolización (en los términos del derecho de patentes), de la

materia amparada por una solicitud internacional PCT durante el periodo previo a la entrada en su fase nacional simplemente carece de asidero.

Por otra parte y finalmente, las normas que contempla el PCT para efectos de su modificación y para la modificación de su reglamento, son perfectamente compatibles con nuestro ordenamiento jurídico atendido lo dispuesto por el artículo 54 N° 1 de la Constitución Política cuando señala que "las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional".

En definitiva y en conclusión, no visualiza cuestiones o problemas jurídicos evidentes que pudieran impedir la adhesión e implementación del PCT por parte de nuestro país.

La señora Bernardita Escobar puntualizó que el PCT no considera modificación alguna a nuestro derecho sustantivo sobre la materia y que sólo establece un procedimiento que facilita la obtención de patentes a nivel internacional.

Por otra parte, hizo hincapié en que el Gobierno ha anunciado que formulará una reserva al número 5 del artículo 64, que es la única que debe ser planteada al momento de la ratificación, según se establece en el propio Tratado. El resto de las reservas, que en todo caso deben ser las establecidas en el mismo PCT, pueden ser presentadas en cualquier momento.

El señor Jaime Palma expuso diversos antecedentes en relación al PCT, sus ventajas y también acerca de los aspectos que constituirían una desventaja. Argumentó que, sería necesario que nuestro país formulara reservas a los números 1 y 2 del artículo 64, que consisten en no aplicar obligatoriamente las disposiciones del Capítulo II del PCT, sobre el examen preliminar internacional, lo cual salvaría cualquier objeción de inconstitucionalidad.

El Diputado señor Insunza, manifestó que es un lugar común que cuando se tramitan los tratados internacionales en el Congreso los representantes del Ejecutivo siempre destacan los beneficios que generan y nunca se analizan sus efectos negativos. A su juicio, toda actividad ofrece oportunidades y riesgos; por lo tanto, la discusión también debe centrarse en estos últimos.

El señor Carlos Rubio anunció que el Ejecutivo presentará pronto un proyecto de ley para modificar la

legislación interna sobre propiedad industrial, por lo que, tal vez, en esa ocasión podrían tenerse a la vista estudios de impacto de los tratados internacionales firmados por Chile y que tengan incidencia en materia de patentes.

EL Diputado señor Sunico señaló que debiese conocerse qué medidas administrativas implementará el Gobierno para dar a conocer los beneficios que se supone conlleva el PCT respecto de quienes realizan investigación.

La señora Bernardita Escobar sostuvo que, desde hace 2 años a la fecha CORFO ha abierto una línea de financiamiento para solicitudes de patentes con mejor potencial. Agregó que también existe un programa bicentenario en favor de los inventores y que gestiona CONICYT.

Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica, *siendo aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.*

Tratado y acordado en sesiones de fecha 4 y 11 de septiembre de 2007, con la asistencia de los Diputados señores Ortiz, don José Miguel (Presidente); Aedo, don René;

Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Dittborn, don Julio; Insunza, don Jorge; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Se designó Diputado Informante al señor ORTIZ, don JOSÉ MIGUEL.

SALA DE LA COMISIÓN, a 13 de
septiembre de 2007.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión