

## **EL TLC Y SUS CONSECUENCIAS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En los últimos días ha surgido nuevamente la incertidumbre respecto de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Norteamérica, luego de que nuestro país haya hecho pública la negativa a la guerra entre la mencionada potencia e Irak.

Las incertidumbres anteriores no han sido mayormente ratificadas con los hechos puesto que, hasta el momento, se han dado los pasos esperables y normales entre ambas naciones para la concreción final del acuerdo.

En términos generales, el Tratado de Libre Comercio con Chile, con o sin postergación en su firma, tendrá finalmente sus efectos prácticos en la totalidad de las áreas de la economía de nuestro país lo que se traducirá ineludiblemente en consecuencias palpables para todos los chilenos.

El optimismo, voluntariedad y hasta euforia que existe en los círculos de gobierno y en algunos círculos empresariales y de analistas, por las consecuencias benéficas generales del tratado, muchas veces nubla un análisis más equilibrado, basado en los efectos no deseados o consecuencias inesperadas del mismo que pudieran presentarse en la desigual economía Chilena.

Por lo tanto, se echa de menos una crítica en su acepción más científica y genuina.

Desde luego, como efecto inicial, y tal como ocurre con el Tratado con la Unión Europea en que desde el Ministerio de Hacienda ha surgido la voz de que debiera haber una compensación (vía nuevas medidas impositivas) por la menor recaudación que se producirá como efecto directo de la rebaja arancelaria, es de esperar que lo propio ocurra con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin duda alguna que dicho efecto negativo por una menor recaudación arancelaria se verá compensado por la apuesta al mayor crecimiento económico y todo su efecto virtuoso en la economía, al largo plazo de celebrado el tratado, pero en el tiempo intermedio todo indica que la puesta en marcha la financiarán los privados y, por ello, es de esperar que el mentado efecto virtuoso, sea palpable y se experimente con prontitud.

Contrastando con la falta de información que en el ámbito gubernamental chileno existe respecto del contenido del tratado, nos enteramos desde acá de los innumerables aspectos que aborda dicho acuerdo, gracias a la difusión que hace el propio Gobierno Norteamericano

Dado que el 26 de abril es el día de la Propiedad Industrial e Intelectual, me referiré a algunos temas de protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual señalados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, que estipula ciertas provisiones generales que tienen como punto de partida el compromiso de Chile para ratificar o adherir a varios tratados internacionales en la materia como son: la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV, de 1991), el llamado Tratado sobre el Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty), la Convención de Bruselas relativa a la Distribución de Programas Portadores de Señales de Satélites y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Cada uno de los distintos tratados tiene sus propios objetivos, como son, en términos generales: reforzar la protección de los derechos de quienes hayan obtenido variedades vegetales, proteger los derechos de propiedad industrial en materia de marcas, proteger la protección de los derechos conexos en materia de propiedad Intelectual y facilitar el registro internacional de la propiedad industrial, respectivamente.

En general, la información disponible, que existe para todos, nos indica que en materia de marcas se intentará reforzar el principio de que el primero que pide es quien tiene el mejor derecho haciendo extensivo dicho principio a las Indicaciones de Origen; además incorpora ciertos

requerimientos en materia de administración de nombres de dominio que aseguren un procedimiento para prevenir la “ciber-piratería”.

En relación con los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, se intenta consagrar que el derecho a la reproducción de obras también incluye las copias temporales, principio muy importante en el ámbito digital; la consagración de nuevos derechos únicos en la era digital que ayudará a cumplimiento efectivo de estándares de protección que emanan de numerosos acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, se da como ejemplo el derecho de comunicación al público el que asegura que autores, escritores de programas y compositores tengan el exclusivo derecho de hacer disponibles sus obras en la pantalla.

En el mismo ámbito, se aumentarán los plazos de protección de los derechos, a 70 años más la vida del autor o, 70 años si se trata de una persona jurídica; también se refuerzan las medidas de protección o resguardo tecnológico que impiden reproducir sin autorización las obras protegidas; se exigirá el uso de programas legítimos de computación por parte de los gobiernos, como una forma de irradiar un buen ejemplo a los ciudadanos; establecimiento de cláusulas limitativas de responsabilidad para las empresas proveedoras de internet en los términos de equilibrio entre dicha legítima actividad y la infracción a los derechos de propiedad intelectual; protección a los programas portadores de señales satelitales encriptados, extendiéndose dicha protección tanto a las señales en sí misma como al contenido de éstas.

En materia de patentes, se buscará un aumento en los plazos de concesión de las mismas para compensar de alguna forma las demoras naturales de los procedimientos de concesión de patentes; se limitará el uso de invenciones ajenas para obtener la aprobación administrativa para la comercialización de productos farmacéuticos; finalmente, se contemplan como causales para obtener la revocación de una patente concedida sobre un invento cuando éste, en una solicitud anterior, hubiere sido objeto de rechazo.

En materia de secretos industriales, se contempla la protección de antecedentes aportados a las autoridades administrativas para la aprobación de uso de un producto en el mercado, contra su uso comercial de mala fe. Dicha protección conferirá una exclusividad de 5 años para productos farmacéuticos y 10 años para químicos de uso agrícola. También se prevé el establecimiento de conexiones entre las aprobaciones de comercialización de ciertos productos y la protección de patentes en términos que no se permita la comercialización de productos que infrinjan alguna patente.

Finalmente, en lo que se denomina el capítulo o parte referida al cumplimiento o respeto de los derechos de propiedad industrial, se establece que las indemnizaciones por los perjuicios sufridos sean basadas en los valores de los bienes legítimos y no en los valores de los bienes falsificados y, además, se consideren las ganancias del infractor para la determinación de la indemnización; se establece un sistema de regla objetiva para poder evaluar los perjuicios en los casos en que no es posible obtener pruebas adecuadas con el específico fin de prevenir la piratería; se refuerza el imperio de los órganos jurisdiccionales para incautar bienes que se sospecha falsificados o que sean parte de un contrabando, para incautar los equipos usados para su fabricación o transmisión, así como toda documentación que pudiese servir de evidencia; se establece la facultad para multar y/o destruir bienes de contrabando o falsificados, los equipos usados para su fabricación o transmisión, así como toda documentación que pudiese servir de evidencia, una vez determinadas las responsabilidades del caso; se establece la facultad para actuar de oficio por parte de las autoridades aduaneras y tribunales con competencia en materia criminal; se establecen facultades para actuar de oficio con respecto a bienes en tránsito por el territorio de Chile para prevenir el uso de puertos o zonas francas para el tránsito de ese tipo de bienes; se establecen penas también para el usuario final de mercaderías falsificadas.

Los principios sustantivos para la protección de la propiedad industrial e intelectual se encuentran razonablemente consagrados en nuestra legislación sobre el tema: Ley 17.336 y sus modificaciones, sobre Propiedad Intelectual; y en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial y en su

proyecto de reforma como consecuencia de su adecuación al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio ( ADPIC) de 1994.

Ahora bien, la inserción de Chile en lo que podría llamarse el Régimen Internacional de la Propiedad Industrial, merece ciertas reflexiones ya que dice relación con tratados que tienen un carácter eminentemente técnico, de gran especificidad en su reglamentación, y más aún, el estudio de sus efectos particulares resulta de gran importancia porque se trata de tratados cuyo contenido específico no está transcrito ni es parte del acuerdo general que se firmará con Estados Unidos (y valga lo mismo para el acuerdo general ya firmado con la Unión Europea).

En consecuencia, los tratados antes mencionados vienen a constituir una “letra chica” del acuerdo general, a los cuales, el Gobierno de Chile, en ejercicio de sus atribuciones, nos está comprometiendo a todos.

Si bien muchos de los tratados contienen aspectos que no vienen sino a reforzar razonablemente la obtención, el ejercicio y el respeto por terceros de los derechos de propiedad industrial, particularmente quisiera referirme a algunos aspectos prácticos que se producirán, por ejemplo, con la adopción del llamado Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ya que, con objetivos generales (facilitar el registro y obtención de patentes de invención) que no pueden ser sino compartidos por la comunidad de profesionales dedicados a la propiedad industrial, contienen ciertos aspectos y desequilibrios de trascendencia tal que resulta necesarios hacerlos expreso para el conocimiento de todos.

Para ello cabe señalar que dicho tratado, como se indicó en párrafos anteriores, está calificado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial), como un tratado que “*facilita el registro de la propiedad industrial*”, en tal sentido, estamos en presencia de un tratado que tiene el carácter de meramente instrumental, no estableciendo aspectos de fondo o sustantivos para la obtención de una patente de invención sino un camino más expedito para el objetivo anteriormente señalado.

Ahora bien, en el intento por cumplir dichos objetivos el Tratado en cuestión establece ciertas disposiciones que se traducirán derechamente en algunas modificaciones al procedimiento de obtención de una patente de invención y que producirán ciertas externalidades que la comunidad científica nacional y sobre todo la industria nacional deberá tener muy en claro.

En términos muy simplificados, el PCT establece el derecho de los nacionales de los Estados miembros para solicitar una patente de invención en la oficina central de dicho organismo, o en el país del solicitante con el fin de gozar de protección simultáneamente en un gran número de países.

Junto con la presentación de la solicitud el interesado debe hacer las designaciones de países en que desea registrara su patente y en donde deberá iniciar las fases nacionales para obtener el registro del invento. El efecto de lo anterior es la solicitud internacional tendrá los mismos efectos como si se hubiere solicitado en la oficina de esos países.

Posteriormente a la solicitud y las designaciones, se lleva a cabo una “búsqueda internacional” efectuadas por las “principales oficinas de patentes”<sup>1</sup>. Luego de que esta búsqueda internacional de patentes es emitida por alguna de las “principales oficinas de patentes”, el solicitante puede continuar o desistirse de su solicitud, en atención a las anterioridades que pudieren aparecer en el referido informe y que, por lo tanto, pudieren afectar el éxito de la patente.

De continuar con la solicitud, ésta se publica y se comunica a las oficinas nacionales para iniciar las fases nacionales respectivas. Este derecho para iniciar las fases nacionales confiere una prioridad al solicitante, desde la fecha de la solicitud internacional, de 20 meses o de 30 meses, en éste último caso, si pide un “informe de examen preliminar internacional”, que no es sino un informe de patentabilidad. Dicho sea de paso que este “informe de examen preliminar

---

<sup>1</sup> Son consideradas como “principales oficinas nacionales” aquélla de los siguientes países: Australia, Austria, China, España, Estados Unidos de Norteamérica, Federación Rusa, Japón, Suecia y la Oficina Europea (información al 30 de junio de 1999).

internacional” lo pueden hacer todos los países habilitados para hacer la búsqueda internacional, menos España.

Más allá de la interesante discusión constitucional que imperiosa y necesariamente tendrá que surgir antes de que Chile inicie los trámites para adherir al PCT ya que, como puede desprenderse de la somera explicación precedentemente expuesta, éste aborda aspectos esenciales del derecho a la propiedad, y que además, constituye en algunos aspectos una privación o modificación de funciones propias de la administración central del país en su soberana atribución de asignar derechos de propiedad industrial, conviene destacar que el PCT establece una ampliación consistente y sustantiva al plazo de prioridad para que una solicitud de patente presentada en el extranjero pueda ser solicitada en Chile, en la fase nacional correspondiente que establece dicho tratado, superando hasta en 18 meses el plazo que establece la actual legislación nacional, concordada con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vigentes desde 1991.

Como idea complementaria para entender lo anterior es necesario dejar en claro que la prioridad, en el derecho de la propiedad industrial, consiste en una ficción por medio de la cual la novedad de un invento no se ve afectada, durante un término de meses o de años previamente determinados, por la publicación o divulgación que se haga del mismo en cualquier forma, en un país distinto de aquél en el cual ha sido solicitada una patente de invención.

Con ello, el solicitante de una patente en un país puede solicitar la protección de su invento en otro país, dentro del término de prioridad reconocido por éste último, sin que el conocimiento o acceso al público del objeto, proceso o método materia del invento pueda afectar el requisito de la novedad, necesario para la concesión de una patente de invención en ese otro país.

La actual legislación en materia de patentes (Ley 19.039) establece en su artículo 34 que: *“En el caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile”.*

Por su parte, el PCT establece actualmente que, una vez que el “informe de búsqueda internacional” es comunicado al solicitante, éste podrá decidir si inicia las fases nacionales, para cuyo efecto dispone de 20 meses desde la presentación de la solicitud internacional y, podrá contar con 30 meses, desde la misma fecha, si pide un “informe de examen preliminar internacional”, que no es sino un informe de patentabilidad que, sin ser obligatorio (por ahora) para las Oficinas de Propiedad Industrial de los Estados miembros, en los hechos constituye un informe que a las oficinas nacionales de países miembros designados por el solicitante les resulta muy difícil de controvertir.

El punto en cuestión al cual quiero llegar para motivar una reflexión es el siguiente: dada la ampliación sustancial del plazo de prioridad de 12 meses (actualmente vigente) a 30 meses, según el PCT de hoy, cabe preguntarse si resulta o no conveniente para la economía de nuestro país y nuestra débil capacidad generadora de tecnología, que las empresas de los países que concentran el mayor número de solicitudes de patentes cuenten con esta facilidad adicional de mantener fuera de la posibilidad de ser adquirida una nueva tecnología, un nuevo producto, un nuevo proceso o método, contenido en una solicitud de patente de invención pedida fuera de Chile hasta por dos años y medio.

Piénsese la situación que ocurre hoy en día, en que vivimos en una constante expansión tecnológica donde que todos los avances que facilitan nuestra vida diaria, en todos los ámbitos, están directa o indirectamente vinculados a un invento. Piénsese además la tendencia mundial en la aceptación de nuevos ámbitos para proteger invenciones (biotecnología, modelos de negocios etc...). Cualquier desarrollo tecnológico que pueda hacer una empresa chilena, y que esté vinculado o sea afín a esa nueva tecnología podría ser paralizado y neutralizado con un juicio de largos años que determinará si dicho desarrollo tecnológico está o no interferido por la solicitud de una patente extranjera y que inicia su fase nacional al mes número 30 desde la solicitud PCT original.

Como datos adicionales que tienen por fuente el propio Departamento de Propiedad Industrial, cabe señalar que en 1991 el 16,1% del universo de patentes solicitadas en Chile eran nacionales, y pasamos, 10 años después, a que dicho porcentaje se reduzca simplemente a una cifra cercana al 7,2%. Porcentajes similares existen comparando la tasa de patentes nacionales en el universo de registros de patentes concedidos por dicho Departamento. En 10 años, nuestra capacidad generadora de tecnología patentable, comparado con el influjo que Chile recibió, disminuyó en algo más de un 44,7%.

Se podrá explicar lo anterior porque durante la década de los 90 Chile fue un país muy atractivo, y que, unido al proceso de expansión mundial en la presentación de solicitudes de patentes, obviamente las presentaciones de patentes de otros países aumentó considerablemente en número, sin que en definitiva se disminuyera en el número anual de solicitudes chilenas durante el período indicado.

Sin embargo, lo cierto que esa expansión o atractivo nacional, con todo el influjo de divisas que ello nos significó, de nada nos sirvió para convertirnos en un país porcentualmente más generador de tecnología patentable, lo que es ciertamente preocupante en un mundo donde cada vez más cosas son patentables y, por tanto, quienes pretendan valerse de esa tecnología deberán pagar por ella los respectivos derechos o simplemente conformarse con el legítimo monopolio del titular de la patente, para su uso comercial en nuestro país.

Que esto lo sepan los industriales chilenos ya que cualquier desarrollo tecnológico que hagan público podría ser que lo tengan que llevar a sus casas si después de 30 meses de esfuerzo y dedicación aparece un competidor que solicitó la patente para un desarrollo tecnológico similar o afín, en términos de que interfiera con esa patente y se apliquen en su contra todas las medidas legales destinadas a combatir la piratería.

La desigualdad económica en la creación de tecnología patentable entre los países desarrollados (y principalmente entre Estados Unidos, Japón y Alemania) y los que no son considerados como tales sin duda alguna no tiene sus causas en el tratado en comento, sin embargo, considero que por la vía del PCT se otorga una facilidad adicional y tal vez innecesaria, como lo explicaré más adelante, ya que en definitiva ni siquiera, como dan cuenta algunos estudios<sup>2</sup>, se produce un aumento en las tasas de presentación de patentes extranjeras, según ha ocurrido en los casos mexicano y brasileño, ambos adherentes al PCT, comparados con lo ocurrido en un mismo período con países que no han adherido al tratado en cuestión, como Argentina y Chile.

La propiedad industrial y la protección de las patentes de invención son clave para el desarrollo económico, son claves para incentivar el desarrollo tecnológico y son claves para la prosperidad de un país. Sin embargo, bajo la óptica que se trata de privilegios o en definitiva un monopolio que se otorga a una persona jurídica o natural para que use goce y disponga de manera exclusiva y excluyente de su invento, esto es, de la solución a un problema de la técnica que mejora los objetivos de realización de la vida humana en cualquier ámbito, ese monopolio debe ser considerado siempre como una excepción al principio general de la libre circulación y apropiación de los bienes, entre los cuales obviamente en el mundo de hoy están los intangibles, como las invenciones que pueden llegar a tener un alto valor.

---

<sup>2</sup> *Sobre el particular, existe un interesante estudio del abogado Sergio Amenábar, "El PCT y su aplicación a los Países de América", exposición ante el XIV Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIFI), Buenos Aires, Octubre 2000, en el cual muestra cifras de las solicitudes PCT cuya fase nacional es abortada, en países americanos miembro de dicho tratado como lo son Brasil y México, además dicho autor desacredita el argumento en torno a que la adopción del PCT acarrea necesariamente un aumento de las solicitudes de patentes extranjeras en un porcentaje superior al experimentado en un mismo período por otros países no miembros del PCT.*

La solución entonces pasa por establecer un mejor equilibrio entre, por una parte, el principio general antes enmarcado y, en concreto, la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías y contar con los beneficios de la tecnología y, por la otra, el legítimo y merecido derecho de los productores de tecnologías para gozar en el más amplio sentido jurídico de una verdadera protección.

Dicho equilibrio pasa por incentivar derechamente la presentación de patentes extranjeras en términos tales que sea verdaderamente tentador para los países creadores de tecnología tener un registro chileno pero, a la vez, que dichos incentivos conlleven la posibilidad de que, de no hacer efectivos sus derechos dentro de un término razonable, dicha tecnología pueda ser aprovechada.

Con el plazo de 30 meses como plazo para iniciar una fase nacional chilena se estaría otorgando un plazo que puede inhibir la actividad de cualquier productor de tecnología nacional para iniciar una inversión en el desarrollo de una tecnología afín, con el desembolso de dinero que para nuestras industrias puede llegar a ser considerable.

A cambio, resulta mucho más razonable tener un sistema nacional que cumpla con los estándares internacionales sustantivos de protección de los inventos, tener un sistema nacional que esté abierto a la protección de nuevas invenciones, tener una mejor cultura judicial para la debida y oportuna protección de los derechos de los titulares de patentes y permitir el registro de nuevos inventos que, fuera del plazo de prioridad actualmente vigentes (1 año para las patentes), sea posible en la medida que los mismos no hayan sido ya comercializados en nuestro país y se otorgue la protección por el tiempo que le reste a la patente extranjera.

Dicha solución, que no es sino la que aplica hoy en día el Departamento de Propiedad de Industrial con la concesión de patentes de reválida, a través de una interpretación muy pragmática de la legislación, debiera primar en un sistema más nacional y menos dependiente de cambios que en definitiva pueda adoptar la asamblea administradora de este tipo de tratados como el PCT, que tiene facultades para adoptar medidas que en definitiva releguen la actividad administrativa de concesión de patentes en Chile a un mero buzón de depósito de patentes cuyo mérito de patentabilidad ya ha sido decidido por otros Estados.

**Andrés Melossi  
Beuchat, Barros & Pfenniger**